

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.12.2012, поданное Гагариной Еленой Юрьевной (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010718196/50 с приоритетом от 04.06.2010 зарегистрирован 04.08.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №442186 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный центр Гагаринский", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словосочетания «ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненным в красном цвете стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованную фигуру, состоящую из звезды желтого цвета, треугольника желтого цвета и красного многоугольника. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Все словесные элементы знака являются неохраняемыми.

В палату по патентным спорам 26.12.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186 в отношении всех услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 9, пунктом 6, пунктом 2 и пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– товарный знак № 442186, содержащий словесный элемент «Гагаринский», был зарегистрирован без соответствующего разрешения наследников Юрия Алексеевича Гагарина, что затрагивает личное неимущественное право на имя указанного лица, контроль за использованием которого в настоящее время несут наследники;

- в качестве неохраняемых элементов могут быть включены только элементы, указанные в пунктах 1, 2 статьи 1483 Кодекса;

- в зарегистрированном товарном знаке №442186 все слова (в том числе «Гагаринский») признаны экспертизой неохраняемыми, однако словесное обозначение «Гагаринский» не относится к перечню неохраняемых элементов, поскольку представляет собой обозначение, производное от имени (фамилии) Ю. А. Гагарина;

- словесный элемент «Гагаринский» доминирует в оспариваемом товарном знаке, в силу чего не может быть исключен из самостоятельной правовой охраны;

- при вынесении решения о регистрации товарного знака №442186 не были учтены ранее зарегистрированные товарные знаки (в том числе и по однородным услугам 35 класса МКТУ), в которых была предоставлена охрана фамилии Первого космонавта СССР и мира (например, товарный знак №301972);

- исключение из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Гагаринский» было сделано только при регистрации товарного знака №442186;

- регистрация товарного знака №442186, несмотря на неправомерную трактовку принципов отнесения словесных элементов к неохраняемым, вызывает у потребителя однозначные устойчивые ассоциации, связанные исключительно с именем человека, совершившего первый полет в космическом пространстве 12.04.1961 года - Ю.А.Гагариным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 25.12.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– словесный элемент «Гагаринский», входящий в состав товарного знака, входит в лексический фонд русского языка, однако нельзя говорить о том, что оно вызывает

однозначные ассоциации с конкретной исторической личностью, поскольку имеет несколько смысловых значений;

- при регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству № 442186 словесный элемент «Торгового — развлекательный центр «Гагаринский» был исключен из самостоятельной правовой охраны на основании положений п.1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку представляет собой указание на видовое наименование предприятия и его местонахождение;

- оспариваемый товарный знак воспринимается как единая композиция, в которой словесный и изобразительный элементы пространственно занимают равнозначные позиции;

- словесный элемент «Гагаринский» комбинированного товарного знака по свидетельству №442186 воспроизводит название Торгового - развлекательного центра «Гагаринский», который был введен в эксплуатацию и 04 октября 2010 года;

- торгово-развлекательный центр «ГАГАРИНСКИЙ» располагается на улице Вавилова, на пересечении с Третьим транспортным кольцом, рядом с площадью Гагарина, Гагаринским тоннелем, расположенном на Третьем транспортном кольце под площадью Гагарина и станцией метро «Ленинский проспект»;

- торгово-развлекательный центр «ГАГАРИНСКИЙ» был награжден Дипломом победителя городского смотра-конкурса «Город для всех» за особые достижения по приспособлению городской инфраструктуры для инвалидов;

- при выборе названия за основу бралась территориальная привязка Торгового-развлекательного центра (ТРЦ). Проводилось социологическое исследование среди потребителей на предмет лучшего названия для определения расположения ТРЦ;

- за весь период существования Торгового центра «Гагаринский» - от проекта и до настоящего времени, ни в многочисленных рекламных кампаниях, ни в интерьере и дизайне Торгового центра, никогда нигде и ни разу не использовалось, ни имя и/или изображение Первого Космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина;

- регистрация оспариваемого товарного знака с указанием указанного элемента в качестве неохраняемого, согласно действующему законодательству, не может нарушать права правообладателей ранее зарегистрированных товарных знаков, поскольку анализ на тождество/сходство до степени смешения по таким обозначениям не проводится;

- существует регистрация товарного знака (свидетельство №293552) со словесными элементами «Гагаринское молоко», которые исключены из самостоятельной правовой охраны, поскольку являются указанием на вид товара и местонахождение правообладателя - Общество с ограниченной ответственностью "ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО" находится в г. Гагарин Смоленской области.

К отзыву были приложены следующие документы:

1. Распечатка из системы Яндекс - словари со значением слова Гагаринский.
2. Распечатка свидетельства № 442186.
3. Справка о длительности использования товарного знака по свидетельству №442186.
4. Копия Диплома Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ» - победителя городского смотра-конкурса «Город для всех» за особые достижения по приспособлению городской инфраструктуры для инвалидов.
5. Распечатка социологического исследования среди потребителей на предмет лучшего названия для определения расположения ТРЦ.
6. Распечатки рекламной кампании Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ» - макеты рекламы, договоры на оказание рекламных услуг, реклама в СМИ.
7. Копия Договора №1 на оказание услуг от 15.06.2010.
8. Распечатки социологических опросов со сведения об информированности посетителей о ТРЦ «Гагаринский».
9. Распечатка свидетельства №293552.
10. Распечатка свидетельства №449400.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №442186.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №442186 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №442186 является комбинированным, состоящим из словосочетания «ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненным в красном цвете стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованную фигуру,

состоящую из звезды желтого цвета, треугольника желтого цвета и красного многоугольника. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ. Все словесные элементы знака являются неохраняемыми.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №442186 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак, содержащий в своем составе словесный элемент «Гагаринский», был зарегистрирован без соответствующего разрешения наследников Ю. А. Гагарина.

Кодексом предусмотрен запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначений, тождественных фамилии известного на дату подачи заявки лица или производному от нее обозначению без согласия этого лица или его наследника.

Так, согласно информации из поисковой сети Интернет Юрий Алексеевич Гагарин — советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство.

Однако, нельзя сделать вывод о том, что словесный элемент «ГАГАРИНСКИЙ», входящий в состав оспариваемого товарного знака, будет вызывать однозначные ассоциации именно с личностью Ю.А. Гагарина, поскольку данный словесный элемент имеет несколько смысловых значений:

- Гагарин – город в Смоленской обл., на р. Гжать.
- Гага́рины — разветвлённый княжеский род, происходящий через князей Голибесовских от удельных князей Стародубских.
- Князь Па́вел Па́влович Гага́рин (4 (15) марта 1789), Москва — 21 февраля (4 марта) 1872, Санкт-Петербург) — действительный тайный советник 1-го класса, государственный деятель, крупный помещик. С 1831 года сенатор, с 1844 года член Государственного совета. В 1849 году расследовал дела петрашевцев.

- ГАГАРИНСКИЙ Юрий Владимирович (1915-1976) - химик-неорганик, член-корреспондент АН СССР (1970). Исследовал кристаллическую структуру неорганических соединений и термодинамические свойства соединений урана.

- Гагаринская улица в городе Санкт-Петербурге проходит от Дворцовой набережной до улицы Пестеля. Название известно с 1776 года.

- Гагаринский переулок, ЦАО, р-н Хамовники; между Гоголевским бульв. И Плотниковым пер. - название возникло в начале XIX в. по фамилии князей Гагариных, владевших большой усадьбой в этих местах с конца XVII в.;

- Гагаринский район — район в Москве, расположенный в Юго-Западном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное образование «Гагаринское».

- площадь Гагарина в Москве.

- Гагаринский тоннель - расположен на Третьем транспортном кольце под площадью Гагарина;

- Гагаринский проезд - Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецк.

Таким образом, из изложенного следует, что словесный элемент «Гагаринский» сам по себе не может являться указанием на конкретную историческую личность, поскольку толкование данного слова требует рассуждений и домысливания, которые могут быть различны.

При этом следует отметить, что ни в оспариваемом товарном знаке, ни в хозяйственной деятельности торгово - развлекательного центра «Гагаринский» не присутствуют элементы, связанные с тематикой освоения космоса, позволяющие ассоциировать слово «ГАГАРИНСКИЙ» именно с космонавтом Ю.А. Гагариным.

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 442186 ущемляет личные неимущественные права Ю.А. Гагарина.

Дополнительно следует отметить, что в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие связь лица, подавшего возражение с Ю.А. Гагариным.

Что касается доводов возражения об исключении из правовой охраны словесного элемента «ГАГАРИНСКИЙ», то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

При регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству № 442186 словесный элемент «Торгово - развлекательный центр «Гагаринский» был исключен из самостоятельной правовой охраны на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой указание на видовое наименование предприятия и его местонахождение.

Коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что обозначением «ГАГАРИНСКИЙ» маркируется торгово-развлекательный центр, расположенный на улице Вавилова, на пересечении с Третьим транспортным кольцом, рядом с площадью Гагарина и Гагаринским тоннелем, расположенным на Третьем транспортном кольце под площадью Гагарина и станцией метро «Ленинский проспект».

Таким образом, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ГАГАРИНСКИЙ» является указанием на место оказания услуг, в силу чего является неохраняемым. В соответствии с чем, правообладатель товарного знака по свидетельству №442186 не претендовал на предоставление самостоятельной правовой охраны данному словесному элементу.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №442186 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку устанавливается в соответствии с законодательством, действовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а процедура оспаривания регламентируется законодательством, действующим на дату подачи и принятия к рассмотрению возражения. Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, подается в палату по патентным спорам заинтересованным лицом – правообладателем противопоставляемого товарного знака.

Подтверждение того, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на какие-либо товарные знаки с обозначением «ГАГАРИНСКИЙ», с материалами возражения не представлено. В этой связи, не представляется возможным прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в его подаче по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



С учетом вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №442186 противоречит требованиям пункта 9, пункта 6 и пунктов 1, 2 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

От лица, подавшего возражение, 14.03.2013 поступило особое мнение, в котором акцентируется внимание на том, что ООО «Торгово-развлекательный центр Гагаринский» расположен по адресу: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44 и, следовательно, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №442186 не имеет никаких правовых оснований для включения в состав комбинированного товарного знака словесного элемента «Гагаринский».

Однако, по сведениям из сети Интернет «Торгово-развлекательный центр «Гагаринский» расположен вблизи с площадью Гагарина в двух минутах ходьбы от станции метро «Ленинский проспект» на улице Вавилова.

Таким образом, указанный выше довод является неубедительным.

Остальные доводы особого мнения проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 442186.**