

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2017, поданное ООО «Платинум», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558569, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака



по заявке №2014719921 с приоритетом от 16.06.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.11.2015 за №558569 на имя ООО «Айвенго», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 18.02.2016 договора №РД0192400 отчуждения исключительного права на товарный знак правообладателем товарного знака по свидетельству №558569 стало ООО «Пневмоэлектросервис» (далее – правообладатель). Данные изменения в Госреестр внесены 18.02.2016.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №558569 произведена с нарушением требований пунктов 1, 4 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак включает слово «AURORA», которое представляет собой международный и общеупотребимый термин, одинаково звучащий на разных языках, обозначающее: в греческой мифологии богиню утренней зари, дочь Титана и Земли; в поэзии – утреннюю зарю, предшествующую восходу солнца; в астрономии - полярное сияние (Aurora Borealis), а также астероид (94 Aurora) главного астероидного пояса, открытого в 1867 году; в биологии – дневную бабочку семейства белянок;
- слово «AURORA» (АВРОРА) также является топонимом – названием нескольких городов и сел в Канаде, США, Казахстане и даже в России, кроме того, это слово является распространенным женским именем;
- слово «АВРОРА» является названием крейсера 1 ранга - объекта культурного наследия Российской Федерации;
- слово «HALL» является международным и общеупотребимым термином из архитектуры, одинаково звучащем как на английском, так и на русском языках, который обозначает холл, зал, большое помещение, вестибюль, фойе;

Резюмируя изложенное, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что оспариваемый товарный знак состоит из слов, каждое из которых является общеупотребимым термином и наименованием, то есть обозначениями, не обладающими различительной способностью. Лицо, подавшее возражение, также ссылается на то, что на официальном сайте Роспатента можно найти множество регистраций, в которых слова «AURORA» и «HALL» указаны в качестве неохраняемых элементов, например товарный знак «WINERY HALL» по свидетельству №487107.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака создает для его правообладателя широкое поле возможностей для злоупотребления правом, что выразилось в обращении правообладателя, который никогда не использовал оспариваемый товарный знак для индивидуализации своих товаров и услуг, в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с

иском к лицу, подавшему возражение, о нарушении исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558569 недействительным полностью либо частично с указанием словесных элементов «AURORA» и «HALL» в качестве неохраняемых.

К возражению приложены копии следующих документов:

- распечатки из базы данных Роспатента свидетельства №558569 [1];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2017 по делу №А56-31629/2016 [2];
- сведения о товарном знаке «WINERY HALL» по свидетельству №487107 [3];
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Платинум» и ООО «Пневмоэлектросервис» [4];
- сведения с сайта Министерства культуры Российской Федерации об объекте культурного наследия Российской Федерации: Крейсер «Аврора» [5];
- копия свидетельства о регистрации доменного имени «aurora-hall.ru» [6];
- фотография внешнего вида концертного зала «АВРОРА КОНЦЕРТ ХОЛЛ» [7].

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Правообладатель полагает, что действия Роспатента по регистрации оспариваемого товарного знака были законными и обоснованными. При этом основания, касающиеся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1(2) и 4 статьи 1483, по которым подано возражение, не могут быть применены к одному и тому же словесному элементу, поскольку он не может одновременно являться общепринятым символом/термином и наименованием особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

Правообладатель ссылается на то, что понятие особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации и процедура признания объекта

особо ценным определены в статье 24 Федерального закона «Об объектах культурного наследия», при этом отнесение объектов к числу особо ценных осуществляется Указом Президента Российской Федерации.

Ссылаясь на сайт <http://navalmuseum.ru/about>, правообладатель утверждает, что филиал Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» МО РФ на крейсере «Адмирал Аурора» не является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, в связи с чем вопрос наличия тождества и сходства между словесным элементом товарного знака №558569 и наименованием «Крейсер «Адмирал Аурора» рассмотрению не подлежит по причине отсутствия в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия РФ такого объекта.

В отзыве отмечено, что различные значения словесных элементов оспариваемого товарного знака, приведенные в возражении, противоречат утверждению лица, подавшего возражения, о том, что эти словесные элементы являются общепринятыми символами и терминами. Эти словесные элементы не являются лексическими единицами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся услуги, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации.

По мнению правообладателя, словесные элементы оспариваемого товарного знака обладают высокой различительной способностью, что подтверждается экспертным заключением, приложенным к отзыву.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №558569.

К отзыву приложено упомянутое заключение о соответствии словесного элемента комбинированного товарного знака №558569 требованиям законодательства.

На заседании коллегии, которое состоялось 26.01.2018, лицом, подавшим возражение, был уточнен объем притязаний следующим образом: признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558659 недействительным частично с указанием слов «AURORA» и «HALL» в качестве неохраняемых элементов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.06.2014) оспариваемого знака правовая база для оценки охранимости товарного знака по свидетельству № 558569 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранимые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.6 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №558569 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «AURORA-HALL», выполненные заглавными буквами латинского алфавита и соединенные дефисом, выполненным в виде точки синего цвета. В слове «AURORA» буква «О» выполнена оригинальным образом в виде трех разомкнутых колец, одно из которых выполнено в синем цвете. Товарный знак охраняется в синем, черном цветовом сочетании в отношении широкого перечня услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

В словарно-справочной литературе под словом «термин» понимается слово или словосочетание специальной сферы употребления, являющееся наименованием понятия. Термин называет специальное понятие и в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом научной теории определенной области знания (см. <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, термин это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Характерность лексической единицы для конкретной области науки и техники определяется на основе употребления ее в науке или технике в качестве специальной терминологии.

Основным источником, позволяющим отнести обозначение к термину, являются терминологические словари и специальная литература, однако в возражении не приведено ни одной ссылки на специальные терминологические словари или иные справочные издания, позволяющие отнести словесные элементы «AURORA» и «HALL» к лексическим единицам в области услуг, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «AURORA» и «HALL», входящие в состав оспариваемого товарного знака, имеют вполне определенные значения: Aurora – богиня утренней зари в римской мифологии; hall – зал, большое помещение (см.<https://dic.academic.ru/>), которые не являются специальными понятиями,

характерными для услуг, включенных в 35, 36, 41, 43 классы МКТУ оспариваемой регистрации.

Не представлены также какие-либо доказательства, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся услуги, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

По мнению лица, подавшего возражение, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что первое слово «AURORA», включенное в оспариваемый товарный знак, является транслитерацией буквами латинского алфавита названия крейсера «Аврора», который, в свою очередь, является объектом культурного наследия Российской Федерации.

В подтверждение указанного заявителем представлены сведения [5] о том, что объект культурного наследия «Крейсер «Аврора» является историко-культурным объектом федерального значения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге» №527 от 10.07.2001.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак



не является тождественным или сходным до степени смешения с ни с официальным наименованием объекта культурного наследия Российской Федерации **«Крейсер «Аврора, возвестивший 25 октября (7 ноября) 1917 г. начало Октябрьской революции»**, ни с официальным наименованием какого-либо объекта, включенного в «Свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации», что позволяло бы применить положения пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, порядок отнесения объектов культурного наследия к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации закреплен в статье 24 и статье 25 «Закона об объектах культурного наследия», а также в «Положении об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Это Положение установило процедуру отнесения объектов культурного наследия к категории особо ценных и включения их в Государственный свод, депозитарием которого является Министерство культуры Российской Федерации. При этом сведения о включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия либо об отнесении его к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, включая наименование, дату и номер соответствующего решения, должны содержаться в разделе X Паспорта объекта культурного наследия.

Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что объект, тождественный или сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, включен в Государственный свод как особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации.

Ссылка заявителя на товарный знак со словесными элементами «WINERY HALL» по свидетельству №487107, указанными в качестве неохраняемых элементов товарного знака, не может являться убедительным аргументом в качестве доказательства отсутствия различительной способности словесного элемента «HALL», поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется с учетом особенностей каждого обозначения, а при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №558569 требованиям пунктов 1(2) и 4 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 558569.