

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 07.08.2019 возражение Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк «Зарядье», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 642100, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 642100 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2018 по заявке № 2016743019 с приоритетом от 15.11.2016 в отношении товаров 21, 32, 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сталагмит-ТМ», г. Пермь (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 642100 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесными элементами «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE», выполненными буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 07.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что в составе оспариваемого товарного знака словесные элементы

«ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» (в переводе с английского языка – «ледяная пещера») являются обозначениями, не обладающими различительной способностью, и общепринятыми научными терминами, поскольку используются различными лицами для особо охраняемых природных территорий (памятников природы) – ледяных пещер, являющихся посещаемыми потребителями туристическими объектами общегосударственного достояния (Кунгурская ледяная пещера, Аскынская ледяная пещера, ледяная пещера Бузлук-Коба и Балаганская ледяная пещера), а также характеризуют услуги, относящиеся к сфере туризма, как непосредственно связанные именно с этими природными объектами, указывая на назначение таких услуг и на объект, на который направлено их оказание.

Наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку обосновывается в возражении тем, что словосочетания «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» используются им в качестве названий для одного из искусственных ландшафтно-архитектурных объектов в Парке «Зарядье» города Москвы, в связи с чем к нему предъявлен иск правообладателем о запрете использования оспариваемого товарного знака согласно судебному делу № А40-95084/2019.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, исключив из объема правовой охраны этого товарного знака словесные элементы «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» как неохраняемые элементы в отношении услуг 39 класса МКТУ «сопровождение путешественников; организация круизов; услуги транспортные для туристических поездок; организация путешествий; бронирование билетов для путешествий; перевозка путешественников; бронирование путешествий; предоставление информации в области маршрутов движения».

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: сведения о понятии «ледяная пещера» из сети Интернет, словарно-справочных источников в сфере науки и научных изданий [1]; письмо Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» [2]; сведения о

различных особо охраняемых природных территориях – памятниках природы [3]; сведения о деятельности лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [4]; исковое заявление правообладателя к лицу, подавшему возражение, о запрете использования оспариваемого товарного знака и определение Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2019 по делу № А40-95084/2019 о его принятии к производству [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения не были представлены доказательства отсутствия различительной способности у соответствующих словосочетаний в составе оспариваемого товарного знака, их отнесения к общепринятым научным терминам, используемым в тех или иных определенных правоотношениях, непосредственно связанных с профессиональной деятельностью именно в сфере туристического бизнеса, к которой относятся соответствующие конкретные услуги, и включенным в терминологические словари именно этой области экономической деятельности, а также наличия у данных словосочетаний способности указывать на какие-либо определенные описательные характеристики этих услуг.

В отзыве правообладателем было отмечено, в частности, их отсутствие в глоссарии терминов международного туризма, в справочнике туристических терминов, в словаре экскурсионных терминов и в ГОСТе для туристических, экскурсионных услуг в качестве термина или определения, используемых в данной определенной сфере экономики, а также то, что словосочетание «ледяная пещера» используется лишь в научно-описательном жанре, как устаревшее понятие, действительно имевшее место в научной среде до середины XX века, но не является общепринятым научным термином в настоящее время и, к тому же, вовсе никак не связано с соответствующими определенными туристическими, экскурсионными услугами и теми или иными их конкретными описательными характеристиками.

Кроме того, в отзыве правообладателем указывается и на то, что оспариваемый товарный знак активно используется им для индивидуализации соответствующих определенных услуг.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, правообладатель считает вышеуказанные словосочетания в составе оспариваемого товарного знака исключительно фантазийными в отношении соответствующих услуг, то есть способными нести в нем индивидуализирующую нагрузку для них.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов: сведения из сети Интернет, словарно-справочных источников и ГОСТа Р 54604-2011, содержащие туристические, экскурсионные термины и определения [6]; сведения о пещерах из сети Интернет и словарно-справочных источников [7]; письмо Горного института Уральского отделения Российской академии наук [8]; сведения о деятельности правообладателя [9].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.11.2016) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих

только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами либо характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «ICE CAVE», который, в свою очередь, выполнен буквами латинского алфавита и в переводе с английского языка означает также «ледяная пещера».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 15.11.2016, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ «сопровождение путешественников; организация круизов; услуги транспортные для туристических поездок; организация путешествий; бронирование билетов для путешествий; перевозка путешественников; бронирование путешествий; предоставление информации в области маршрутов движения».

Анализ семантики вышеуказанных словесных элементов «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» («ледяная пещера») показал, что они состоят из слов, грамматически и семантически взаимосвязанных друг с другом, то есть

представляют собой единые словосочетания, смысловые значения которых в целом обусловливаются всеми возможными смысловыми значениями этих слов, их составляющих.

Так, ледяной (ледяная, ледяное) – это покрытый льдом или сделанный, состоящий изо льда, либо очень холодный, холодный, как лед, похолодевший, окоченевший, либо (перен.) крайне холодный, мертвящий, приводящий в оцепенение (книжн.) или безучастный, холодно-равнодушный (книжн.), либо представляющий своей поверхностью вид льда с трещинами (о сорте стекла и изделиях из него), и другое (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Толковый словарь Ушакова» – <https://dic.academic.ru/>).

Пещера – это полость, подземная или в горном массиве, образующаяся от действия подземных вод или в результате вулканических процессов (геол.), либо большое углубление в земле, пустое пространство внутри земли, используемое (человеком и животными) как убежище, жилище (см. там же).

Исходя из вышеуказанных различных определенных смысловых значений, приведенных в словарях, данные слова являются многозначными, что обуславливает также и многозначность рассматриваемых словосочетаний в целом.

Так, они могут означать в целом, например, покрытую льдом подземную или горную пещеру естественного (вулканического) происхождения либо покрытое льдом искусственно созданное в земле убежище, жилище человека или животных, а также – пещеру, убежище или жилище, сделанные изо льда, либо сами по себе очень холодные, в которых можно окоченеть, либо в переносном значении приводящие в мертвящее оцепенение, либо жилище из стекла с поверхностью вида льда с трещинами, и т.д.

Ввиду такой их многозначности никак не представляется возможным полагать, что они имеют какое-то одно строго определенное смысловое значение, которое, собственно, и обуславливало бы наличие в них каких-либо указаний на те или иные конкретные описательные характеристики в отношении

соответствующих конкретных услуг, относящихся к сфере туристического бизнеса.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы в себе сведения об использовании различными лицами, оказывающими данные услуги, соответствующих словосочетаний именно в качестве определенных описательных характеристик для таких конкретных услуг, а также в связи с такого рода обстоятельствами обязательно раскрывали бы саму хозяйственную деятельность соответствующих конкретных лиц, оказывающих эти услуги, в том числе содержали бы в себе необходимые документальные свидетельства наличия фактов введения ими в гражданский оборот этих услуг в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Собственно, совсем не имеется никаких сведений даже о самом существовании таких туристических, экскурсионных услуг, которые в гражданском обороте на соответствующем рынке услуг, то есть в сфере туристического бизнеса, были бы известны, как оказываемые туристическими компаниями под конкретным видовым названием – «ледяная пещера», либо под данным определенным названием были бы известны применяемые ими для таких услуг те или иные конкретные описательные характеристики организационного, правового либо финансового плана и т.д., сопровождающие соответствующие правоотношения, связанные с оказанием данных услуг третьим лицам.

Так, в частности, представленные в материалах возражения сведения о понятии «ледяная пещера» из сети Интернет, словарно-справочных источников и научных изданий [1] раскрывают данное понятие исключительно в отношении его применения учеными в сфере науки, но вовсе не хозяйствующими субъектами на соответствующем рынке услуг в сфере туризма.

Представленное лицом, подавшим возражение, письмо Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» [2] также касается вопросов использования данного понятия именно в науке, а не в сфере оказания услуг.

К тому же, необходимо отметить и то, что даже из этого письма следует вывод о неоднозначности значения этого понятия в науке. В нем указываются сразу несколько различных точек зрения.

Данное обстоятельство отмечается также и в представленных правообладателем сведениях о пещерах из сети Интернет и словарно-справочных источников [7] и в письме Горного института Уральского отделения Российской академии наук [8].

Что касается представленных в материалах возражения сведений о различных особо охраняемых природных территориях – памятниках природы [3], то следует отметить, что словосочетание «ледяная пещера» само по себе никак не может быть указанием на те или иные конкретные упомянутые в возражении природные объекты, так как они имеют свои строго определенные наименования с обязательным включением в них географических указаний на соответствующие конкретные места их нахождения. Данные объекты идентифицируются исключительно по соответствующим географическим указаниям.

К тому же, необходимо отметить и то, что в материалах возражения вовсе не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах оказания применительно к данным природным объектам теми или иными конкретными хозяйствующими субъектами соответствующих определенных туристических услуг.

Вместе с тем, все же существует и некоторая гипотетическая возможность порождения оспариваемым товарным знаком различных дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, связанных, например, с возможностью заказать какую-то особую экскурсионную поездку (тур) по различным ледяным пещерам, находящимся на территориях вышеуказанных природных объектов, либо предоставление туристам какой-то информации по их посещению, либо размещение туристов вблизи таких объектов и т.д. Однако такие гипотетически возможные различные смысловые значения, причем, очевидно, неправдоподобные, поскольку отсутствуют какие-либо сведения о туристических компаниях, которые осуществляли бы свою деятельность только лишь в

отношении ледяных пещер, предопределяют, напротив, исключительно наличие у соответствующих словесных элементов необходимой различительной способности.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Исходя из всех изложенных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что словесные элементы «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» представляют собой обозначения, которые напрямую не воспринимаются в качестве каких-либо строго определенных характеристик конкретных услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, и в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства использования данных обозначений различными лицами, оказывающими эти услуги, именно в качестве их описательных характеристик.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания данных словесных элементов в составе оспариваемого товарного знака неохраняемыми элементами, не обладающими различительной способностью, либо характеризующими соответствующие услуги, то есть не соответствующими требованиям абзаца 1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как уже было отмечено выше, представленные в материалах возражения документы [1 – 3] касаются использования понятия «ледяная пещера» только лишь в сфере науки, а именно в отношении соответствующих подземных или горных образований естественного (природного) происхождения. Однако они совсем не содержат в себе каких-либо указаний на то, что данное научное понятие, причем порождающее споры между учеными и различные его толкования согласно документам [2], [7], [8], должно рассматриваться как общепринятый термин именно в сфере оказания туристических услуг.

В материалах возражения отсутствуют ссылки на какие-либо терминологические словари или специализированные справочники, которые были бы предназначены непосредственно для определенной профессиональной деятельности по оказанию туристических, экскурсионных услуг.

Напротив, правообладателем были представлены сведения из сети Интернет, словарно-справочных источников и ГОСТа Р 54604-2011, содержащие туристические, экскурсионные термины и определения [6]. Так, в глоссарии терминов международного туризма, в справочнике туристических терминов, в словаре экскурсионных терминов и в ГОСТе для туристических, экскурсионных услуг словосочетания «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» никак не обнаруживаются среди терминов и определений, используемых в данной определенной сфере экономики.

Данные фактические обстоятельства не позволяют признать их общепринятыми терминами в конкретных областях науки или техники, которые были бы связаны со сферой оказания соответствующих услуг, то есть не соответствующими требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, словосочетания «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» в составе оспариваемого товарного знака являются исключительно фантазийными в отношении соответствующих услуг, то есть способными нести в нем индивидуализирующую нагрузку для них, и, следовательно, они никак не подлежат исключению из объема правовой охраны этого товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не усматривает также и наличия у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, законной заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 642100 по соответствующим правовым основаниям, предусмотренным абзацем 1 подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи следует отметить и то, что наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны

товарному знаку обосновывается в возражении тем, что словосочетания «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» используются им в качестве названий для одного из искусственных ландшафтно-архитектурных объектов в Парке «Зарядье» города Москвы, в связи с чем к нему предъявлен иск правообладателем о запрете использования оспариваемого товарного знака согласно судебному делу № А40-95084/2019 [5].

Действительно, соответствующее исковое заявление было подано правообладателем в рамках реализации им своего права по защите исключительных прав на принадлежащий ему оспариваемый товарный знак.

Однако решением Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2019 по делу № А40-95084/2019 в удовлетворении заявленных правообладателем требований было отказано.

Так, судом было отмечено, в частности, что лицо, подавшее возражение, было создано согласно Распоряжению Правительства Москвы в целях сопровождения проектирования и строительства на территории Парка «Зарядье» объектов и организации их эксплуатации, в том числе для проведения программ и мероприятий в области культурно-исторического и экологического просвещения, культурно-массовых мероприятий на территории парка, для организации и проведения городских, российских и международных тематических выставок, для создания и организации работы музеиных и выставочных экспозиций и для осуществления музейной деятельности. На территории парка размещаются различные объекты, в которых отражаются характерные для территории России ландшафтные зоны, являющиеся памятниками природного, историко-культурного наследия, в том числе и арт-объект «Ледяная пещера», представляющий собой инсталляцию оригинального дизайна для искусственного образования льда с использованием трубной охлаждаемой системы и химических веществ.

В судебном акте указано, что данный арт-объект «Ледяная пещера», расположенный в Парке «Зарядье», не является природным объектом, находится на территории города Москвы и не имеет никакого отношения к экономической

деятельности, осуществляемой правообладателем с использованием оспариваемого товарного знака.

При этом судом отмечается, что использование лицом, подавшим возражение, словосочетаний «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» и «ICE CAVE» в качестве названий для соответствующего арт-объекта само по себе не означает, что под данными названиями им оказываются услуги и что они выступают именно в качестве средства индивидуализации услуг. Так, судом установлено, что лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации его услуг используется принадлежащий ему товарный знак «ЗАРЯДЬЕ ZARYADYE», и оно проводит сеансы посещения арт-объекта под названием «Ледяная пещера», которое, в свою очередь, является всего лишь названием экспоната (объекта парка), а вовсе не средством индивидуализации услуг.

Таким образом, суд не усмотрел наличия фактов нарушения лицом, подавшим возражение, исключительных прав правообладателя на оспариваемый товарный знак в силу отсутствия самого конфликта интересов между ними на определенном рынке услуг по поводу данного товарного знака в отношении конкретных услуг, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

Действительно, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [4] основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность зрелищно-развлекательная, в то время как указание на деятельность по оказанию соответствующих туристических услуг отсутствует в этой выписке даже среди сведений о его дополнительных видах деятельности.

Не обнаруживаются какие-либо указания на факты столкновения интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя на соответствующем рынке туристических услуг и в представленных ими других документах со сведениями об их деятельности [4], [9].

Указанные выше обстоятельства позволяют коллегии прийти к выводу об отсутствии в возражении какого-либо убедительного обоснования наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2

статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 642100.**