

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКВА-КОЛОР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743646, при этом установлено следующее.

Обозначение **«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»** по заявке № 2020743646, поданной 13.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 02, 08 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 20.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743646, обоснованное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку «включенное в состав заявленного обозначения изображение памятника на постаменте в виде всадника на коне» воспроизводит памятник императору Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга, также известного как «Медный всадник» и являющегося объектом культурного наследия федерального значения (см. http://kgior.gov.spb.ru/uchet/list_objects/259/; Единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, номер в реестре 781510300870006, <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn>; https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=7810027000).

Без согласия собственника или лица, уполномоченного собственником, на использование изображения указанного памятника в составе товарного знака регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.07.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в своем решении об отказе в регистрации от 20.07.2021 Роспатент, ссылаясь на пункт 3 статьи 1483 Кодекса, причиной несоответствия которому явилось «включенное в состав заявленного обозначения изображение памятника на постаменте в виде всадника на коне воспроизводит памятник императору Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга...», в то время как в составе заявленного на регистрацию обозначения отсутствует изображение какого-либо памятника, а также отсутствуют изображения вообще, так как заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным;

- вынесенный административным органом отказ в регистрации словесного обозначения в качестве товарного знака на том основании, что оно включает изображение, противоречит фактическим обстоятельствам, материалам заявки, подлежит отмене;

- словесное обозначение по заявке № 2020743646 подлежит регистрации в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020743646.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) Копия решение об отказе в регистрации от 20.07.2021.

(2) Копия уведомления о приеме и регистрации заявки № 2020743646 от 13.08.2020.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.12.2021, коллегией указано на дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно на несоответствие заявленного обозначения пунктам 4 и 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является частью наименования объекта культурного наследия, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 527 от 10.07.2001, который расположен на территории Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга, входит в «Исторический центр Санкт-Петербурга», являющийся особо ценным объектом (пункт 4 статьи 1483 Кодекса), см. сведения об объекте Юнеско <http://unesco.ru/unescorussia/sites/s540/>, <https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2020/07/podhody-k-pu-ovn-spb-1-1.pdf> (стр. 14).

Использование наименования объекта культурного наследия в товарном знаке без согласия компетентного органа противоречит также принципам законодательства и тем самым общественным интересам (пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса).

Информация об указанном несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства была доведена до сведения заявителя в порядке, предусмотренном пунктами 19, 45 Правил ППС, в том числе, путем размещения протокола заседания на официальном сайте, а также путем направления уведомления от 10.12.2021 с указанием данных сведений.

В уведомлении также указывалось, что заявитель вправе представить согласие собственника указанного объекта (или лиц, уполномоченных собственником) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Заявителем представлены дополнительные доводы относительно новых мотивов, указанных коллегией, а именно:

- Роспатент зарегистрировал обозначение «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» в качестве товарного знака по заявкам №№ 96701510, 97710952, 98701428, 99710719, 2000705055, 2001723219, 2018711617 без направления уведомлений о результатах проверки соответствия обозначений требованиям законодательства;

- до настоящего времени какая-либо информация о возмущении членов общества фактами регистрации указанных товарных знаков отсутствует;

- недопустимым является различное толкование уполномоченным органом одного из элементов товарного знака различным образом при рассмотрении разных заявок (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу № СИП-191/2018);

- довод о том, что «заявитель вправе представить согласие собственника указанного объекта...» противоречит ранее высказанной позиции о противоречии регистрации заявленного обозначения общественным интересам, так как факт противоречия общественным интересам существует безотносительно того, имеется или нет согласие собственника объекта;

- в рамках делопроизводства по заявкам №№ 96701510, 97710952, 98701428, 99710719, 2000705055, 2001723219, 2018711617 факт наличия согласия собственника объекта административным органом не проверялся.

На основании вышеизложенного, обозначение по заявке № 2020743646 подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(3) Материалы делопроизводства по заявкам №№ 96701510, 97710952, 98701428, 99710719, 2000705055, 2001723219, 2018711617.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.08.2020) подачи заявки № 2020743646 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 38 Правил, при рассмотрении вопроса о возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков указанных в пункте 4 статьи 1483 Кодекса обозначений проверяется наличие согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на их регистрацию в качестве товарных знаков на имя заявителя.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020743646 заявлено словесное обозначение «**МЕДНЫЙ ВСАДНИК**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 02, 08 классов МКТУ, указанных в заявке.

Коллегией установлено, что обозначение «Медный всадник» представляет собой наименование (его часть) памятника императору Петру I, сооруженного в 1782 г. и находящегося по адресу: Декабристов пл. (ныне Сенатская пл.). Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 527 от 10.07.2001

данный памятник является объектом культурного наследия федерального значения.

Коллегия поясняет, что в соответствии с указанным нормативным документом наименование сооружения памятника истории и культуры звучит следующим образом: «памятник императору Петру I («Медный всадник»)). Следовательно, вопреки указанию представителя заявителя на заседании от 10.01.2022, формулировка о том, что заявленное обозначение «является частью наименования объекта культурного наследия» (то есть сходно с ним до степени смешения в высокой степени в соответствии с пунктом 41 Правил, что заявителем не оспаривалось) представляется обоснованной.

Памятник расположен в центре города Санкт-Петербурга, где находится большое число памятников архитектуры. При этом «исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» (объект № 7800000062) относятся к особо ценным объектам культурного наследия федерального значения в соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон «Об объектах культурного наследия»).

Памятник императору Петру I («Медный всадник») расположен на территории Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга, который входит в «Исторический центр Санкт-Петербурга».

Объект «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» стал в 1990 году первым российским объектом, включенным в Список ЮНЕСКО. В соответствии с классификацией культурного наследия, предложенной Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, в момент включения в Список всемирного наследия объект был отнесен к ансамблям (группам зданий) (<https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2020/07/podhody-k-pu-ovn-spb-1-1.pdf>, стр. 14). Объект уникален по масштабу не только для России, но и для всего мира. В состав объекта входят 36 компонентов и 86 элементов, расположенных на территории двух субъектов

Российской Федерации – Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исторический центр Санкт-Петербурга является ядром этой номинации, его площадь составляет около 4 тыс. га. Границы всего объекта охватывают территорию свыше 23 тыс. га.

В соответствии с описанием официального сайта ЮНЕСКО (<http://unesco.ru/unescorussia/sites/s540/>, дата размещения 01.03.2020) «Один из красивейших городов мира, основанный в 1703 г., — величайший градостроительный проект, задуманный Петром I. Исторический центр богат выдающимися памятниками зодчества и монументальной скульптуры. Самые известные строения и монументы: Петро-павловская крепость, Адмиралтейство, Зимний дворец, Исаакиевский и Казанский соборы, Александровская колонна, Медный всадник. В состав объекта Всемирного наследия входят дворцово-парковые комплексы, природные ландшафты и памятники промышленности Ленинградской области: Петергоф, Павловск, центр и форты Кронштадта, крепость Орешек, Линдуловская роща, Сестрорецкий оружейный завод».

Учитывая изложенное, регистрация обозначения «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» в качестве товарного знака на имя заявителя может быть осуществлена лишь при согласии компетентного органа – собственника или лица, уполномоченного собственником, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Кроме того, объекты культурного наследия, в том числе федерального значения, в силу своей уникальной ценности являются объектами особого правового регулирования, а государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Следовательно, использование наименования объекта культурного наследия в товарном знаке без согласия компетентного органа противоречит также принципам законодательства и тем самым общественным интересам.

Согласно правоприменительной практике, перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим.

В частности, положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса применимы в случае регистрации (испрашивания регистрации) в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего наименование / изображение созданных человеком объектов, по отношению к которым приоритетными задачами являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.

Медный всадник – один из самых узнаваемых символов Петербурга. Образ Медного всадника неоднократно использовался в произведениях искусства (Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник», стихотворение «К Медному всаднику» В.Я. Брюсова, гравюра А.К. Мельникова с рисунка А.П. Давыдова, 1782 г., стихотворение А.А. Ахматовой «Вновь Исакий в облаченье...», картина Б.М. Кустодиева «Медный всадник» и др.)

Согласно публикации Российской газеты от 13.02.2019 «Петербургский Медный всадник занял первую строчку среди памятников в составленном «Яндексом» рейтинге поисковых запросов россиян, сообщает Министерство культуры РФ на своей странице в соцсетях» (<https://rg.ru/2019/02/13/reg-szfo/mednyj-vsadnik-lidiruet-sredi-vseh-pamiatnikov-po-zaprosam-v-iandekse.html>).

Таким образом, с учетом широкой известности памятника, его статуса в качестве особо ценного объекта культурного наследия федерального значения, а также в качестве неотъемлемой части ансамбля, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, регистрация его наименования (сокращенного наименования/части наименования) в качестве товарного знака может затронуть интересы общества и создать препятствия для предпринимательской деятельности неограниченного круга хозяйствующих субъектов, в том числе осуществляющих свою деятельность в городе Санкт-Петербург, что не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные товары относятся к родовым группам «материалы лакокрасочные», «сырье, пигменты и вещества вспомогательные для лакокрасочных материалов», «соединения органические цветные», «смолы, камеди», «средства защитные», «материалы для художественно-декоративных

целей», «материалы расходные», «материалы покрывные», а также «холодное оружие и принадлежности», «инструменты ручные», «орудия сельскохозяйственные», «посуда столовая», «инструменты», то есть товары, назначение большинства из которых включает использование при реставрационных работах (направлены на восстановление полировки, устранение трещин, расслаивания, шелушения (десквамации), грануляция, деструкции поверхностного слоя, восстановление целостности и пр.), что может обуславливать ассоциативную связь этих товаров, маркированных заявленным обозначением, именно с известным монументом.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (2) и 4 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о возможности его регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя.

Коллегия также поясняет, что указание на право заявителя представить согласие компетентного органа является разъяснением применения положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса, допускающего регистрацию обозначений, сходных с наименованиями особо ценных объектов культурного наследия, при наличии согласия собственника.

Довод о том, что соответствующее указание противоречит самой возможности применения к рассматриваемой ситуации также иных положений законодательства, связанных с установлением противоречия общественным интересам, представляется неубедительным.

Следует учесть, что объекты культурного наследия на территории Российской Федерации в силу своей уникальной ценности являются объектами особого правового регулирования. Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации.

В связи с этим использование названия (части) объекта культурного наследия в товарном знаке в нарушение установленного законом порядка такого

использования противоречит правовым основам общественного порядка и тем самым общественным интересам.

Ссылка представителя заявителя на Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу № СИП-191/2018 неправомерна, поскольку данное разбирательство касалось иного объекта, его участниками были иные лица, судом устанавливались иные обстоятельства.

Что касается указания представителя заявителя на обстоятельства делопроизводства по заявкам №№ 96701510, 97710952, 98701428, 99710719, 2000705055, 2001723219, 2018711617, то коллегия считает соответствующий довод неправомерным и не относящимся к обстоятельствам рассматриваемого возражения.

Нормативное закрепление в законодательстве о товарных знаках положений, регулирующих случаи использования в составе товарных знаков (заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков) наименований (частей) объектов культурного наследия, осуществлено в связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 г., № 50 ст. 4927), следовательно, по отношению к обозначениям, поданным на регистрацию в качестве товарных знаков ранее 27.12.2002 (дата вступления в силу указанного нормативного акта) (заявки №№ 96701510, 97710952, 98701428, 99710719, 2000705055, 2001723219), применение соответствующих норм права не осуществлялось. При экспертизе заявки № 2018711617 учтено ранее право того же лица на тождественное обозначение, что соответствовало применяемым подходам.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода об обоснованности возможных ожиданий заявителя в части регистрации соответствующего обозначения на его имя.

Относительно указанного в заключении по результатам экспертизы основания несоответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи

1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, то он представляется необоснованным, поскольку в обозначении нет «изображения памятника на постаменте в виде всадника на коне», при этом у коллегии отсутствуют сведения о наличии вероятности неверного представления об источнике происхождения заявленных товаров при восприятии заявленного обозначения.

Вместе с тем коллегией установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 3 (2) и 4 статьи 1483 Кодекса в отсутствие согласия компетентного органа на его регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2021, изменить решение Роспатента от 20.07.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743646 с учетом дополнительных оснований.