

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 25.05.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010713687/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Джой-Той», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010713687/50 с приоритетом от 27.04.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «АВАТАР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.04.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении испрашиваемых товаров, поскольку представляет собой название художественного фильма «АВАТАР», права на который принадлежат иному лицу, согласие которого на регистрацию в качестве товарного знака не представлено. Регистрация обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя может быть воспринята как противоречащая общественным интересам.

В Палату по патентным спорам 25.05.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- согласно пункту 7 статьи 1259 части 4 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, его название, если они по своему характеру могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора. Однако, название «АВАТАР не является самостоятельным результатом творческого труда и не носит фантазийного характера. Слово «АВАТАР» имеет несколько значений:

- Аватара, инкарнация, воплощение, олицетворение;
- Воплощение божества;
- Изображение, картинка, используемая для персонализации пользователя сетевых сервисов;

- название фильма также не является оригинальным, поскольку до фильма Д. Камерона существовали фильмы с таким названием: Аватар (2004 год); Аватар: Легенда об Аанге (мультсериал); Аватар: легенда о Корре (сериал); Аватары (серия) – серия книг; АВАТАРА – роман В.И. Суханова. Таким образом, заявитель считает, что не нарушает ничьи авторские права, и регистрация товарного знака на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение;

- в практике существуют примеры регистраций товарных знаков, совпадающих с названиями популярных фильмов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.04.2010) поступления заявки №2010713687/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

На основании пункта 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на

соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Заявленное обозначение является словесным, представляет собой слово «АВАТАР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка. Регистрация испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

По информации сети Интернет ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Аватар_\(фильм,2009\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Аватар_(фильм,2009))) мировая премьера «Аватара» состоялась в Лондоне 10 декабря 2009 года, а в широкий прокат фильм вышел 18 декабря. 25 января 2010 года, собрав \$1,8 млрд, «Аватар» стал самым кассовым фильмом всех времён, побив рекорд предыдущего фильма Джеймса Кэмерона — «Титаник». При этом следует отметить, что «Титанику» для достижения отметки 1,8 млрд потребовалось 40 недель, а «Аватару» — всего 6. «Аватар» — первый и пока единственный фильм, собравший в прокате больше \$2 млрд, и один из десяти фильмов, заработавших больше \$1 млрд. В России «Аватар» также стал самым кассовым фильмом в истории.

Согласно данным Государственного регистра фильмов Министерства культуры Российской Федерации фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» получил прокатное удостоверение на показ 30.11.2009. См. <http://mkrf.ru/activity/register/search/>.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. - обозначение «АВАТАР» представляет собой название фильма, широко известного на дату подачи заявки (27.04.2010);
2. - заявленное обозначение и название фильма являются тождественными;
3. – в материалах заявки и материалах возражения отсутствует согласие правообладателя авторских прав.

Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, называют также «скандальными» знаками.

Перечень таких обозначений, приведенный в вышеуказанных пункте 3 статьи 1483 Кодекса и пункте 2.5.2 Правил, не является исчерпывающим, а носит обобщенный характер. Для правильной оценки таких обозначений учитываются особенности восприятия их потребителями.

Учитывая мировую известность фильма, использование обозначения без разрешения правообладателя в качестве средства индивидуализации товаров, противоречит общественным интересам, поскольку используется репутация известного произведения, на создание и продвижение которой были затрачены значительные материальные средства, а при восприятии продукции, носящей маркировку «АВАТАР», потребитель будет воспринимать ее в ассоциации с широко известным кинематографическим произведением режиссера Джеймса Кэмерона. В мировой практике применяется подход, по которому производители товаров, применяют маркировку, тождественную названиям известных произведений с разрешения правообладателя этих произведений, используя при этом репутацию и известность для продвижения продукции.

Доводы о существовании зарегистрированных товарных знаков, тождественных названиям произведений, не опровергают выводов коллегии Палаты по патентным спорам, поскольку при определении охраноспособности обозначений учитываются все обстоятельства конкретного дела.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 25.04.2011 и удовлетворения возражения от 25.05.2011.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2011, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2011.