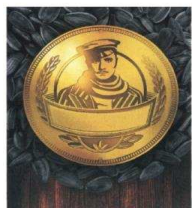


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 21.03.2018, поданное ООО «ЭФФЕКТ МСК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731104 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015731104, поданной 29.09.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



в цветовом сочетании: «черный, серый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, бордовый, светло-бордовый, белый».

Решение Роспатента от 23.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731104 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой узнаваемый образ известного персонажа из фильма «12 стульев» Остапа Бендера, созданного в 1976 году режиссером Марком Захаровым, сыгранного актером Андреем Мироновым. Для создания образа Остапа Бендера съемочной группой Марка Захарова был разработан не только грим, но и одежда, включающая фуражку, шарф и полосатый пиджак. См. сайты сети Интернет: ru.wikipedia.org/, dic.academic.ru/;

- поскольку заявителем не представлено согласия правообладателей (М. Захаров, наследники А.Миронова), заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) Кодекса, так как его регистрация в качестве товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, обладающего исключительным правом на объект интеллектуальной собственности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.03.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.11.2017.

Доводы возражения, поступившего 21.03.2018, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является авторской стилизацией бюста мужчины в фуражке, шарфе и полосатом пиджаке. Авторская стилизация объекта не может являться самим объектом или его копиями;
- лицо мужчины в заявленном обозначении изображено в общих очертаниях, не имеет фотографического и художественного сходства с внешностью актера Андрея Миронова;
- факт выпуска известного фильма не наделяет режиссера исключительными правами на использование полосатого костюма и других деталей одежды иными персонажами иных авторов. Данные атрибуты одежды, являются частью повседневного мужского гардероба начала 20 века.

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.03.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 21.03.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

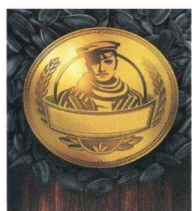
С учетом даты подачи (29.09.2015) заявки № 2015731104 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение бюста мужчины на фоне медали, на заднем плане которой расположены семечки на деревянной поверхности. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ в цветовом

сочетании: «черный, серый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, бордовый, светло-бордовый, белый».

В заключении по результатам экспертизы указано на противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Экспертизой указано, что заявленное обозначение представляет собой узнаваемый образ персонажа Остапа Бендера из художественного фильма «12 стульев», снятого режиссером Марком Захаровым и сыгранного актером Андреем Мироновым.

Само по себе заявленное обозначение ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несёт. При этом заявленное обозначение не может породить в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе товаров/услуг.

Заявленное обозначение представляет собой не фотографическое, а стилизованное изображение бюста мужчины на фоне медали. На заднем плане медали расположены семечки на деревянной поверхности, что косвенно указывает на область деятельности заявителя: производство семечек, продукции на их основе. См., например, перечень заявленных товаров/услуг.

Как следует из материалов возражения, атрибуты одежды (шарф, пиджак, фуражка) стилизованного изображения бюста мужчины заявленного обозначения являлись частью повседневного мужского гардероба начала 20 века. Указанное свидетельствует о том, что восприятие стилизованного изображения бюста мужчины с образом Остапа Бендера, сыгранного в фильме «12 стульев» актером Андреем Мироновым, является ассоциативным и однозначно указывать на одноименный кинематографический персонаж не может.

В силу изложенного, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2018, отменить решение Роспатента от 23.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015731104.