

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, рассмотрела возражение от 08.04.2014, поданное ООО «Партнер Т», г.Краснодар, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703735, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012703735 подано 13.02.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФУНТИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 14.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ФУНТИК» по заявке №2012703735 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 (1,2), 6, 9 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит имя персонажа из серии детских книжек и серии мультфильмов про поросенка Фунтика «Приключения поросенка Фунтика», автором которого является В.В. Шульжик (см. Интернет-сайты wikipedia.org/wiki/Фунтик, dis.academic.ru).

В заключении по результатам экспертизы дана ссылка на пункт 9(1) статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения литературы или искусства, персонажу, без согласия правообладателя, на основании которого сделан вывод о том, что регистрация заявленного обозначения «ФУНТИК» на имя заявителя будет противоречить общественным интересам и вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в соответствии с пунктом 3(1,2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что «...поскольку заявленное обозначение воспроизводит имя литературного персонажа из серии детских книжек, оно в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусли; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» квалифицировано экспертизой как противоречащее общественным интересам, что также препятствует его регистрации в качестве товарного знака для указанных товаров 32 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса».

Экспертизой также было установлено, что заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно/сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «ФРУНТИК» по свидетельству №466676 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «ЗОЛОТОЙ ФУНТИК» по свидетельству №411547 [2] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- «ФУНТИК» по свидетельствам №№182801 [3], 370813 [4] в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что, поскольку заявитель не представил согласие В.В. Шульжика, являющегося автором/сценаристом серии детских книжек и серии мультфильмов про поросенка Фунтика – «Приключения поросенка Фунтика», экспертиза не может снять

основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 08.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении указано, что ссылка экспертизы на пункт 9 статьи 1483 Кодекса неправомерна, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 Кодекса, т.е. пункт 9 статьи 1483 не может являться основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Заявитель отметил, что слово ФУНТИК имеет множество значений, в связи с чем нельзя расценивать его только как имя персонажа литературного произведения.

Так, задолго до появления названия персонажа были известны следующие значения слова «фунтик»:

- бумажный кулек в форме воронки; ласкательное к существительному фунт (см. Т.Е. Ефремова. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка);
- свернутый из бумаги конусообразный пакетик (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь);
- уменьшительно-ласкательное к слову фунт (от pondus - вес, гиря) – единица измерения массы; бумажный кулечек в форме воронки, в который кладут или насыпают отпускаемый товар (см. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова).

Полисемичность слова «ФУНТИК» не позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение будет восприниматься исключительно как название персонажа из серии детских книжек и серии мультфильмов про поросенка Фунтика – «Приключения поросенка Фунтика».

Заявитель полагает, что, применяя основания пункта 9 статьи 1483 Кодекса, экспертиза совершенно некорректно делает вывод о том, что это автоматически влечет за собой наличие оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель обращает внимание на то, что в заключении по результатам экспертизы необоснованно дана ссылка на необходимость предоставления письма-согласия В.В. Шульжика, не указано, на основании каких сведений сделан вывод о том, что именно В.В. Шульжик в настоящий момент является не только автором, но и обладателем исключительного права на имя персонажа – поросенка Фунтика, т.е. именно тем лицом, которое законодательно наделено полномочием выдать письмо-согласие.

Заявитель полагает, что у потребителя в принципе не могло сформироваться каких-либо ложных или вводящих в заблуждение представлений об определенном качестве товаров, маркированных обозначением «ФУНТИК», связанных с автором литературного произведения «Приключения поросенка Фунтика» В.В. Шульжика, или каких-либо представлений о В.В. Шульжике как о производителе товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, например, таких товаров как чай, кофе, какао.

Вместе с тем, заявитель с 2003 года использует данное обозначение в отношении товаров «какао», в связи с чем утверждение о том, что потребитель будет введен в заблуждение в отношении производителя товаров, нельзя признать обоснованным.

Заявитель также привел информацию о том, что учредитель и генеральный директор ООО «Партнер Т» - Емельянов А.Н. еще в 2004 году произвел депонирование объекта авторского права – дизайна упаковки «Какао со сливками «Фунтик» и «Кофе со сливками «Фунтик».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] и согласен ограничить перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него однородные товары 29, 30 классов МКТУ.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №370813 [4], то решением Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2013 правовая охрана товарного знака «ФУНТИК» по свидетельству №370813 была

досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, кофе, какао». Указанное решение вступило в законную силу.

Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, которое состоялось 09.07.2014, заявитель просил исключить из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012703735, все товары 16 класса МКТУ и часть товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012703735 в отношении следующих товаров:

29 - овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; компоты; яйца, молоко и молочные продукты; айвар [консервированный перец]; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; горох консервированный; грибы консервированные; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; масло какао; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое [заменитель молока]; муссы овощные; мякоть фруктовая; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; паста томатная плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; продукты пищевые на основе ферментированных овощей [кимчи]; простокваша; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная.

30 - кофе, чай, какао.

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии документов, относящихся к переписке с ФИПС в процессе экспертизы заявки №2012703735;
- копия свидетельства №А158 о регистрации и депонировании произведения объекта авторских прав от 04.03.2004;
- образец упаковки «Какао Фунтик»;
- решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-4417013 от 27 августа 2013 года.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.02.2012) поступления заявки №2012703735 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие 10.05.2003 (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 (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту (2.5.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали 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 требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 9(1) 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

Вместе с тем, поскольку пункт 9 статьи 1483 Кодекса относится к основаниям для отказа в государственной регистрации товарного знака, в том случае, если экспертиза располагает достоверными сведениями относительно несоответствия заявленного обозначения этой норме, это обстоятельство может быть учтено при проведении экспертизы.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФУНТИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно данным толковых словарей, на которые ссылается заявитель, а также словарной статье, приведенной в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, Азбуковник, 1999, с.859, слово **фунтик** обозначает - 1. *уменьш.* от слова **фунт** – старая русская мера веса, равная 409,5г.; 2. свернутый из бумаги конусообразный пакетик (*разг.*).

Исходя из вышеприведенного значения слова «ФУНТИК», его тождество с названием литературного персонажа из серии детских книг и мультипликационных фильмов недостаточно для вывода о том, что регистрация товарного знака в отношении заявленных товаров будет противоречить общественным интересам и вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Отсутствие каких - либо особенностей в заявленном словесном обозначении, например, дополнительных элементов (словесных или изобразительных), позволяет рассматривать его как простую лексическую единицу русского языка, а не как обозначение, способное вызывать ассоциации с персонажем литературного произведения и мультипликационного фильма.

Закключение по результатам экспертизы не содержит информации, на основании которой сделан вывод о том, что обозначение «ФУНТИК» может породить в сознании потребителя вводящие в заблуждение ассоциации с изготовителем товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012703735, поскольку ни сами мультфильмы, ни автор серии детских книг о приключениях поросенка Фунтика В.В. Шульжик, не имеют какого-либо отношения к производству этих товаров. Коллегия палаты по патентным спорам также не располагает такой информацией.

Поскольку в компетенцию палаты по патентным спорам не входит отнесение того или иного объекта к объектам авторского права путем оценки его творческого характера, коллегия не может сделать однозначный вывод о том, что слово ФУНТИК является таким объектом, и его регистрация в качестве товарного знака повлечет за собой столкновение прав и интересов других лиц.

Коллегия также не может сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ФУНТИК» противоречит общественным интересам, поскольку нет оснований полагать, что использование слова «ФУНТИК» наделяет заявителя необоснованными преимуществами перед другими субъектами хозяйственной деятельности в области производства заявленных товаров путем использования репутации объекта авторского права – персонажа под именем Фунтик.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что заявитель является производителем товаров 30 класса МКТУ «какао» с 2003 года, при этом им представлены образцы упаковки, свидетельствующие о том, что дизайн этикетки для упаковки какао и кофе, на которой используется заявленное обозначение, никак не связан с мотивами мультипликационного фильма.

Что касается необходимости предоставления согласия обладателя права на произведение искусства, название или персонаж которого тождественны обозначению, поданному на регистрацию товарного знака, то, в данном случае, отсутствие этого документа не может являться основанием для отказа в регистрации товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что ограничение заявителем перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, из которого были исключены все товары, однородные товарам 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], снимает необходимость проведения их сравнительного анализа на тождество и сходство с заявленным обозначением, поскольку они не могут рассматриваться в качестве препятствия для регистрации товарного знака.

В отношении противопоставленного товарного знака «ФУНТИК» [4] по свидетельству №370813 было установлено, что его правовая охрана в отношении товаров «чай, кофе, какао» решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-4417013 от 27 августа 2013 года, вступившем в законную силу была досрочно прекращена, в силу чего этот товарный знак также не может являться препятствием для регистрации товарного знака в отношении этих товаров.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 3 (1,2) и 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703735.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.04.2014, отменить решение Роспатента от 14.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012703735.