

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 09.04.2013, поданное Некоммерческим Партнерством «Группой социальной адаптации человечества «АВАТАР», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739027/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010739027/50 с приоритетом от 03.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 44 и 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «АВАТАР» и «НАВИГАТОР ВАШЕГО ПУТИ», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка с лепестками. Правовая охрана испрашивается в сочетании красного, белого и фиолетового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами 3 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название известного фильма «АВАТАР» режиссера Джеймса Камерона, США, в связи с чем его регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг;

- 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;

Таким образом, заявитель считает, что не нарушает ничьи авторские права, и регистрация товарного знака на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.12.2010) приоритета заявки №2010739027/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

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

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 представляет собой композицию, состоящую из словесных элементов «АВАТАР», «НАВИГАТОР ВАШЕГО ПУТИ», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и стилизованного изображения цветка с лепестками.

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. В состав заявленного обозначения входит словесный элемент тождественный названию фильма;
3. В материалах заявки и материалах возражения отсутствует согласие обладателя авторских прав.

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

С учетом изложенного Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2013.