

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 14.05.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727586/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ», Московская область (далее- заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010727586/50 с приоритетом от 26.08.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «БЕЛОЧКА: Я ПРИШЛА!», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.02.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит часть обозначения «БЕЛОЧКА: Я ПРИШЛА!», используемого Минздравсоцразвитием России в рекламном ролике, являющегося объектом авторского права, принадлежащего Минздравсоцразвитию России, в этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака для маркировки алкогольной продукции носит негативный характер, и может быть воспринята как противоречащая общественным интересам и принципам морали, принятым в обществе на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В части противоречия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- по свидетельствам №№139420, 167955, 217657, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- по свидетельствам №№ 161458, 312613, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя другого лица, для однородных товаров 30 класса МКТУ[2];

- с товарным знаком по свидетельству №416559, имеющим более ранний приоритетом, зарегистрированным на имя другого лица, для однородных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ [3];

- по свидетельству №281571, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя другого лица для однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- по свидетельству №320725, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [5];

- по свидетельству №269303, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ [6];

- по свидетельству №296325, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ[7];

- по свидетельству №337847, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя другого лица [8].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.05.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- основание нарушения авторских прав не может быть причиной отказа в регистрации на стадии экспертизы в силу положений статьи 1499 Кодекса. Это положение связано с тем, что нарушение авторских прав в силу требований Кодекса может установить только суд. Судебная практика также подтверждает это;

- нет никаких сведений об известности противопоставленного рекламного ролика. Нет никаких подтверждений о показе ролика в телеэфире какого-либо канала. Название, имеющегося в Интернете ролика «Адская белка» не является тождественным заявленному обозначению;

- указанный рекламный ролик был выложен в Интернет 25.11.2010, а дата подачи заявки 26.08.2010. Дата публикации объекта авторского права на три месяца позже даты подачи заявки;

- на экспертизу заявлено словесное обозначение, которое не является объектом авторских прав. Сравнение его с рекламным роликом, представляющим собой аудиовизуальное произведение, некорректно. Сравнимые объекты имеют общую идею, которая не является объектом авторского права. Авторское право, это право формы, в противном случае, авторы указанного экспертизой ролика нарушили бы права художников – мультипликаторов, создавших мультфильм «Сказка о царе Салтане», которые в своих произведениях использовали образ белки раньше ролика;

- вывод о том, что обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров, некорректна, так как не предоставлены сведения о каком-либо другом производителе заявленных товаров;

- производство алкогольной продукции является лицензируемым видом деятельности, контролируемым государством, что само по себе минимизирует возможность смешения продукции разных производителей в гражданском обороте;

- продукция, маркированная заявленным обозначением известна потребителям. В апреле 2012 года в «Гостином дворе» состоялось ежегодное вручение премии EFFIE «Бренд 2011». Победителем и обладателем премии в номинации «Алкогольные напитки» стал бренд «Белочка: Я пришла!». Эксперты признают, что таких брендов на рынке водки еще не было. Продукция, маркированная заявленным обозначением, собрала группы в социальных сетях. Люди пишут анекдоты, выкладывают фотографии. Количество подписчиков в этих группах и их активность позволяют сделать вывод о том, что

потребители не могут быть введены в заблуждение относительно производителя, так как продукция хорошо известна на рынке;

- само обозначение не может противоречить общественным интересам. Производители сигарет на пачках указывают негативные последствия от употребления, что носит предупредительный характер. Производители алкоголя обязаны информировать о последствиях употребления алкоголя;

- в ответе на уведомление заявитель просил исключить из перечня товары 29 и 30 классов МКТУ, большая часть противопоставленных товарных знаков должна быть снята до вынесения решения об отказе. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №438013 зарегистрирован на имя заявителя;

- обозначение «Белочка: я пришла!» зарегистрировано в ряде стран на имя заявителя;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №296325 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010727586/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.
2. информация о получении премии «БРЭНД».
3. распечатки из сети Интернет.
4. информация о товарных знаках «Белочка».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.08.2010) поступления заявки №2010727586/50 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).

На основании пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 пунктом 2.5.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

На основании пункта 6 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БЕЛОЧКА: Я ПРИШЛА!», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Заключение экспертизы основано на том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое Минздравсоцразвитием России в ролике, созданном в рамках борьбы за здоровый образ жизни.

В отношении данного основания для отказа коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Вышеуказанный клип «Адская белка», являющийся социальной рекламой впервые появился в сети Интернет 26.11.2010, то есть после даты (26.08.2010) подачи заявки №2010727586/50 на регистрацию. Также стоит отметить, что данный ролик не демонстрировался по каналам телевидения, а был размещен только в сети Интернет, то есть, доступен только по запросу пользователя Интернета. Кроме того, героем данного клипа была мультипликационная белка, а заявленное обозначение является словесным, и, следовательно, данный вывод экспертизы неправомерен.

Что касается авторских прав Минсоцздравразвития на вышеуказанный клип, то данный довод не подтвержден документально, и может быть установлен в судебном порядке.

Вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, неубедителен, поскольку, не указан ни один другой производитель, выпускающий продукцию, маркированную заявленным обозначением.

Относительно основания касающегося противоречия заявленного обозначения общественным интересам, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что словесный элемент «белочка» образовано от слова «белка» имеющего, прежде всего значение - «небольшой лесной зверек – грызун с пушистым хвостом, а также мех его». По релевантности поиска в сети Интернет главным значением слова «белка/белочка» является животное, далее:

Белочка (кондитерский дом).

Белочка (конфеты) — сорт шоколадных конфет.

Белочка (песня)

Белочка (водка)

«Белочки» — прозвище белорусского рубля 1992 года.

Белка — одна из собак-космонавтов, которая побывала в космосе в 1960 году и вернулась назад.

БелКА — первый спутник независимой Белоруссии.

БелКА-2 — второй спутник независимой Белоруссии.

Белка — ракета-мишень РМ-207А-У

Белка — 140-мм реактивный снаряд М-14-С (химический)

Белка — радиостанция военной разведки 4ТУД

«Белка» НАМИ-050 — микроавтомобиль, созданный совместно НАМИ и Ирбитским мотоциклетным заводом. Было создано пять опытных образцов. Было два варианта: гражданская "Белка" и "Белка" для фермеров.

Белка — роман Анатолия Кима.

Белка — карточная игра.

В материалах заявки имеется информация о товаре, маркированном заявленным обозначением, которые свидетельствуют о том, что продукция маркируется совместно с изображением животного «белки» и, следовательно, несмотря на то, что слово «белочка» имеет жаргонное значение «психоз, белая горячка», однозначно утверждать о том, что потребитель будет воспринимать продукцию, маркированную заявленным обозначением и изображением белки, именно в данном контексте некорректно.

Таким образом, довод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения будет противоречить общественным интересам, ошибочен.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то сравнительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

В связи с тем, что заявителем ограничен перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010727586/50 только товарами 32 и 33 классов МКТУ, проведение сравнительного анализа с противопоставленными товарными знаками [1,2 4,5,6,8] в отношении иных товаров является нецелесообразным.

Что касается противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №416559, то по сведениям Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ за №РД0081486 26.05.2011 правообладателем указанного товарного знака стало ООО «РУСИНВЕСТ» (заявитель) с присвоением ему нового номера свидетельства №438013. Ввиду изложенного противопоставленный товарный знак [3] не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010727586/50.

Противопоставленный товарный знак «БЕЛКА» по свидетельству № 296325 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ [7].

Сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства поскольку имеют разную фонетическую длину, разное количество слогов, букв и звуков.

Заявленное обозначение «БЕЛОЧКА: Я ПРИШЛА!» является словосочетанием, представляющим собой прямую речь зверька «белки», говорящей о том, что она пришла, а противопоставленный товарный знак имеет определенное смысловое значение («БЕЛКА» - «небольшой лесной зверек – грызун с пушистым хвостом, а также мех его», в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

Кроме того, заявителем было предоставлено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [7] по свидетельству №296325 на регистрацию товарного знака по заявке №2010727586/50 и использование его в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, что подтверждает вывод коллегии палаты по патентным спорам о возможности сосуществования на рынке товаров, маркированных этими обозначениям.

С учетом вышеизложенных выводов коллегии палаты по патентным спорам заявленное обозначение по заявке №2010727586/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 14.05.2012, отменить решение Роспатента от 06.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010727586/50.