

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 10.04.2014, поданное ШЕМЕРДО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715514, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012715514 с приоритетом от 14.05.2012 на имя ООО «ТАРАНТИНО», Москва было заявлено



комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде двух четырехугольников, расположенных друг под другом, в верхнем четырехугольнике расположен словесный элемент «TAR», в нижнем четырехугольнике – словесные элементы «ANT», «INO». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В последствии в материалы заявки были внесены изменения в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, согласно которым заявителем по рассматриваемой заявке стала компания ШЕМЕРДО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, Кипр.

Решением Роспатента от 30.01.2014 было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение воспроизводит фамилию американского кинорежиссера, сценариста, актера, кинопродюсера и кинооператора – Quentin Jerome Tarantino. Согласно положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (в данном случае – фамилии), известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица. Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: «TAR» и «ANT TINO» (свидетельства №499783 и №485081 с приоритетом от 25.04.2012), ранее зарегистрированными на имя другого лица, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2014, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время заявителем по заявке №2012715514 и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №499783 и №485081 является одно и то же лицо, в связи с чем основание для отказа в регистрации, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, должно быть снято;

- относительно основания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что заявленное обозначение воспринимается как комбинация двух отдельных элементов: слова «TAR» на фоне четырехугольника и слов «ANT» и «INO» на фоне другого четырехугольника, что обусловлено как их написанием, так и пространственным расположением, каждое из слов имеет свое самостоятельное значение;

- в уведомлении не приведено доказательств того, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг вызывает в сознании потребителя ассоциации не с

заявителем, а с иным лицом и само по себе заявленное обозначение никакого указания на лицо, оказывающее услуги, не содержит.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715514 в отношении всех заявленных услуг.

В адрес заявителя 17.04.2014 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 04.06.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.05.2012) поступления заявки №2012715514 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, включающее изобразительный элемент в виде двух четырехугольников, расположенных друг под другом, в верхнем четырехугольнике расположен словесный элемент «TAR», в нижнем четырехугольнике – словесные элементы «ANT», «INO». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе; кафетерии; закусочные; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки: «TAR» по свидетельству №499783 и «ANT INO» по свидетельству №485081. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Правообладателем товарных знаков является компания ШЕМЕРДО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, Кипр.

Вместе с тем установлено, что на дату 17.04.2014 принятия возражения к рассмотрению внесены изменения в сведения о заявителе, в соответствии с

которыми заявителем является компания ШЕМЕРДО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, Кипр.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков является одно юридическое лицо. Указанное устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2012715514 для заявленных услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Как было отмечено выше заявленное обозначение включает три словесных элемента «TAR», «ANT», «INO», выполненных буквами одного алфавита в одинаковой графической манере.

Несмотря на оригинальное графическое исполнение данных словесных элементов, они легко прочитываются и в целом воспринимаются как слово «TARANTINO».

Согласно словарно-справочным изданиям, слово TARANTINO воспроизводит фамилию известного американского кинорежиссёра, сценариста, актёра, кинопродюсера и кинооператора, известным во всем мире, в том числе и в России (Фильмография Тарантино включает уже несколько десятков названий, но на сегодняшний день он остается прежде всего автором двух отличных сценариев: «Настоящий роман» (True Romance, 1993) и «Прирожденные убийцы» (Natural Born Killers, 1994) и режиссером двух ошеломляющих фильмов: «Бешеные псы» (Reservoir Dogs, 1992) и «Криминальное чтиво», Pulp Fiction, 1994, главная премия на МКФ в Канне, см. <http://dic.academic.ru/>).

Кроме того, однозначное восприятие заявленного обозначения в качестве фамилии известного американского кинорежиссера TARANTINO свидетельствуют и фактические данные о его использовании. Так, на сайте заявителя <http://tarantinorest.ru/ru/about-us/> содержится информация, согласно которой в Москве открыт ресторан «TARANTINO», названный в честь легендарного американского режиссера. Интерьер ресторана воспроизводит декорации фильма «Криминальное чтиво» и других картин Квентина Тарантино: клетчатые и полосатые диваны, кирпичные стены, деревянные столы, круглые плафоны, плазменные экраны на стенах.

При этом следует также отметить, что материалы заявки и возражения не содержат какого-либо согласия от этого лица.

Принимая во внимание вышеизложенное, при маркировке заявленных услуг 43 класса МКТУ, в сознании потребителя может возникнуть представление о лице, оказывающем услуги (Квентине Тарантино), которое не соответствует действительности.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2014.