

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 28.05.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746331 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке № 2012746331, поступившей 28.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании «Фондационе ди ричерка шиентифика эд уманистика Антонио Менегетти», Швейцария (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию представлено комбинированное обозначение, в котором по внешнему диаметру окружности расположено изобретенное словосочетание Scientific and Humanistic Research Foundation Antonio Meneghetti (саэнтифик энд хьюманистик рисёч фаундэйшн антонио менегетти). Словосочетание может быть переведено с английского языка на русский как «научный и гуманистический исследовательский фонд Антонио Менегетти», выполненное стандартным шрифтом на английском языке, часть наименования фирмы заявителя; в центре окружности растром в оригинальной манере со стилизацией под вензель выполнены буквы «С» (си) и «Н» (эйч) (англ.)

Роспатентом 26.02.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746331 для всех заявленных товаров и

услуг 16, 35, 41 и 44 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит фамилия известного лица, а именно Антонио Менегетти, итальянского психолога, философа, художника, основателя онтопсихологической школы (приведены ссылки из сети Интернет). Письменное согласие наследников данного лица на регистрацию в качестве товарного знака не представлено, в связи чем государственная регистрация не может быть осуществлена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, изготавливающего товары (оказывающего услуги).

Также экспертизой отмечено, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 и 44 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (Научный Фонд «Антонио Менегетти», Россия) товарными знаками:

- по свидетельству № 372661, приоритет 11.01.2007 [1];
- по свидетельству № 372660, приоритет 11.01.2007 [2].

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что словесные элементы «Scientific and Humanistic Research Foundation» представляют собой видовое наименование предприятия, поэтому являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 28.05.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания заявителя была основана самим г-ном Менегетти, который лично являлся президентом данного фонда. При этом, является владельцем товарного знака по международной регистрации № 831575 (более ранняя дата приоритета), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»;

- заявителем предоставлено письмо, согласно которому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) и его использование компанией «Фондационе ди ричерка шиентифика эд уманистика Антонио Менегетти» было последним пожеланием и завещанием г-на Антонио Менегетти. В данном письме услуги "консультации в области экономики" ошибочно указаны в 41 классе, что не мешает принять его во внимание как согласие на регистрацию в отношении услуг "консультации в области экономики" в 35 классе.

Далее в возражении приведен подробный анализ товаров и услуг 16, 41 и 44 классов МКТУ сравниваемых перечней и сделан вывод о том, что часть услуг 41 и 44 классов МКТУ не однородна.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие материалы:

- распечатки международных знаков № 1041910, № 831575 (1);
- копия письма-согласия Ж.-П. Дисеренса с переводом (2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012746331 с исключением из правовой охраны элемента «Scientific and Humanistic Research Foundation».

В материалах дела имеются корреспонденции от 26.12.2014 и 24.09.2015 (3), в которых от имени компании – правообладателя товарных знаков [1-2] выражен протест против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746331.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (28.12.2012) заявки № 2012746331 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 3 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 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « », содержащее словесные элементы «Scientific and Humanistic Research Foundation Antonio Meneghetti», выполненные по окружности стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первые буквы каждого слова, кроме «and» – заглавные). Внутри окружности размещен изобразительный элемент в виде композиции из линий. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «АНТОНИО МЕНЕГЕТТИ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « **ANTONIO MENEGHETTI** » [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение содержит словосочетание «Scientific and Humanistic Research Foundation» («Фонд научных и гуманистических исследований»), которое представляет собой видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.



Также, заявленное обозначение () включает словесный элемент «Antonio Meneghetti», выполненные в прямом положении сверху окружности.

Согласно сведениям словарно-справочных источников (<http://slovari.yandex.ru>) Антонио Менегетти (Antonio Meneghetti) – это имя и фамилия известного лица, итальянского психолога, философа, художника, основателя онтопсихологической школы. Антонио Менегетти (Тонино Менегетти) родился 9 марта 1936 года, сформулировал теорию онтопсихологии, приобрел мировую известность и является автором более 50 книг и монографий, изданных на итальянском, русском, португальском, английском, французском, китайском, испанском, немецком, латышском языках.

При этом необходимо обратить внимание, что, как правомерно указано в заключении экспертизы, в случае наличия в обозначениях имен и фамилий

известных лиц законодательство предусматривает, что при их регистрации следует учитывать представление согласия этого лица или его наследника.

Антонио Менегетти скончался 20 мая 2013 года.

Коллегия отмечает, что господином Менегетти 17.04.2013 было составлено завещание, которое на сегодняшний день опубликовано и известно как «Открытое завещание Тонино Менегетти» (3).

Из текста завещания усматривается, что его интеллектуальное наследие: произведения, лекции, курсы, рисунки, сборники и др., авторские права, а также патенты и товарные знаки, имеющие отношение к онтопсихологии, онтоарту и имени «Тонино Менегетти» или «Антонио Менегетти», завещано трем учрежденным им при жизни фондам.

В частности, в завещании указано – «... я создал три фонда, которые действуют в разных частях мира с целью распространения и увековечивания онтопсихологии и онтоарта, а именно: - Фонд научных и гуманистических исследований «Антонио Менегетти», зарегистрированный в Парадизо, Швейцария, осуществляющий свою деятельность на территории всей Европы и Китая; - Научный фонд «Антонио Менегетти», зарегистрированный в Москве, Российская Федерация, действующий на территории России и Украины; - Фонд «Антонио Менегетти», гражданская некоммерческая организация в сфере частного права, Бразилия, действующий на территории Бразилии...».

Далее отмечено, что «... назначаю наследниками всего своего наследственного имущества названные выше фонды... товарные знаки, имеющие отношение к онтопсихологии, онтоарту и имени «Тонино Менегетти» или «Антонио Менегетти», «... Обладание авторскими правами на мои произведения будет принадлежать по праву всем трем фондам в равной степени, и каждый фонд будет осуществлять свои права на территории стран, в которых он осуществляет свою деятельность, как указано выше...».

При этом существенным в завещании является упоминание: «... желаю, чтобы часть моего наследства, находящаяся в настоящий момент на территории России и

Украины... любое имущество или право, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное, по факту моей смерти были переданы и официально зарегистрированы за Научным фондом «Антонио Менегетти», зарегистрированным в Москве... Фонду научных и гуманистических исследований «Антонио Менегетти», зарегистрированному в Парадизо, Швейцария, оставляю свои доли... и любое другое имущество, находящееся на территории Европы и Китая, в том числе движимое и недвижимое имущество, было передано и официально зарегистрировано за Фондом научных и гуманистических исследований «Антонио Менегетти», зарегистрированным в Парадизо, Швейцария...».

В завещании также определено, что «... на текущем счете в банке... использовать данные средства для проведения конкурса «Премия Менегетти», организуемого Швейцарским фондом...».

Таким образом, анализ данного завещания с учетом представленных



материалов (1-2) показывает, что заявленное обозначение («»), включающее наименование заявителя на английском языке («Scientific and Humanistic Research Foundation Antonio Meneghetti» («Фонд научных и гуманистических исследований Антонио Менегетти»), используется заявителем и ассоциируется непосредственно с данной швейцарской компанией, что исключает возможность смешения обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2]. В связи с чем основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Вместе с тем, поскольку волеизъявление Антонио Менегетти выражалось в том, чтобы каждый из фондов осуществлял деятельность и владел правами на товарные знаки на определенной территории, коллегия усматривает что, регистрация заявленного обозначения на территории Российской Федерации на имя заявителя (швейцарского фонда) нарушит требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2015.