

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 17.01.2012, поданное ООО «Система БИТ-2000», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370081, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007703761/50 с приоритетом от 13.02.2007 зарегистрирован 22.01.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №370081 на имя ООО «Управляющая компания «Малахит», Россия (далее - правообладатель), в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «БЛИНКО», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне красной ленты. Указанная композиция помещена на фоне круга желтого цвета

В Палату по патентным спорам 17.01.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370081 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 370081 не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспроизводит фамилию актрисы Мэгги Блинко, которая снималась, в том числе, в сериалах «Возвращение в Эдем», «Возвращение в Эдем-2», а также кинофильмах «Крокодил Данди», «Крокодил Данди-2» и др. Эти фильмы

многократно демонстрировались по телевидению в течение многих лет, предшествующих подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- использование фамилии Блинко может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку потребители могут предположить, что данные услуги выполняются от имени или по поручению указанного выше лица;

- включение фамилии актрисы Мэгги Блинко в состав оспариваемого товарного знака противоречит интересам общества, которое заинтересовано в охране известных лиц от случаев недобросовестного использования их имени.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №370081 недействительной в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет информации о фильмах с участием Мэгги Блинко на 4 л. [1];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 28.10.2011 на 2 л. [2];
- распечатка информации из сети Интернет о деятельности компании лица, подавшего возражение, на 4 л. [3].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.01.2012, и ознакомившийся с представленными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Система БИТ-2000» не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370081 в рамках его соответствия/несоответствия требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку не является ни наследником, ни представителем актрисы Мэгги Блинко, никак не уполномочено ею на подачу возражения;
- актриса Мэгги Блинко не пользуется известностью на территории Российской Федерации. Из тех фильмов, которые перечислены в возражении, она играла только в одном – «Крокодил Данди – 2», причем исполняемая ею роль относится к второстепенным. Российские Интернет-ресурсы не содержат ни фотографий актрисы, ни сведений о её биографии;

- в связи с этим, предположение о том, что оспариваемый товарный знак вызовет у российских потребителей какие-либо ассоциации с актрисой Мэгги Блинко и введет российских потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, представляется надуманным, не основанным на конкретных доказательствах;
- словесный элемент товарного знака «БЛИНКО» образован от русского слова «блин» и выполнен на фоне блина, причем шрифт написания словесного элемента стилизован под исконно русское, национальное, исторически сложившееся на Руси начертание кириллических букв. Такое выполнение словесного элемента исключает какое-либо иное толкование его семантики;
- оспариваемый товарный знак не только не противоречит общественным интересам, но даже напротив, он воплощает русские народные традиции, способствует повышению популярности национальной русской кухни, несёт в себе заряд бодрости и позитива.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка информации из сети Интернет о фильмах «Возвращение в Эдем», «Данди по прозвищу «Крокодил», «Крокодил Данди-2» на 12 л. [5];
- распечатка информации из Интернет ресурса «Афиша» на 2 л. [6];
- распечатка информации из поисковой системы «google» на 1 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

Согласно пункту 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 г. Москва «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку определяются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (13.02.2007) оспариваемой регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает Закона Российской Федерации от 23.09.1992

№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) 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 пунктом 3 статьи 6 Закона 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; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «БЛИНКО», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне ленты красного цвета. Указанная композиция помещена на фоне круга желтого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Проанализировав доводы возражения и представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Учитывая дату поступления возражения (17.01.2012), процедура рассмотрения возражения регламентируется пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, согласно которому возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Регистрация товарного знака оспаривается по основанию ее несоответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку обозначение «БЛИНКО» является тождественным фамилии актрисы Мэгги Блинко, которая не давала согласия на регистрацию ее фамилии в качестве товарного знака. Кроме того, указано, что произведенная регистрация противоречит общественным интересам, заключающимся в необходимости воздержания третьих лиц от нарушения личных неимущественных прав конкретного человека, а также способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а именно указанной выше актрисы.

Вместе с тем, действия по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку, включающему в свой состав имя, фамилию известного лица, рассматривается как реализация управомоченным лицом права на защиту личного неимущественного права – права на имя. В связи с изложенным, правом на подачу возражения обладает лицо, использование имени, фамилии которого выступает предметом спора либо иное лицо, которое покажет свой интерес по защите права на имя. Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют сведения о том, что ООО «Система БИТ-2000» является управомоченным лицом на подачу возражения, а также является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 370081 по указанным выше критериям охраноспособности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 17.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 370081 по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона, а также указанного в его развитие пункта 3 статьи 6 Закона, подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям. Указанное является основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

Что касается существа рассматриваемого спора, то указанные в возражении доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства являются неубедительными по следующим причинам.

Лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, свидетельствующих о том, что словесный элемент «БЛИНКО» оспариваемого товарного знака будет восприниматься средним российским потребителем исключительно как фамилия Мэгги Блинко. Отсутствие имени в составе знака не позволяет связывать словесный элемент «БЛИНКО» только с именем этой актрисы.

Напротив, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением едой (например, услуги закусочных, кафе, ресторанов), в связи с чем данный знак может вызывать ассоциации, связанные с видом предоставляемого продукта питания, а именно товаром «блин» (словесный элемент «БЛИНКО» и слово «блин» имеют один и тот же корень). Изложенное подтверждает и графическое оформление знака, который включает в свой состав желтый круг, напоминающий блин.

Необходимо также отметить, что материалы возражения не содержат достаточной информации, позволяющей сделать вывод об известности актрисы Мэгги Блинко на территории Российской Федерации, как предусмотрено требованиями пункта 3 статьи 7 Закона. От лица, подавшим возражение, поступила лишь распечатка фильмов с участием данной актрисы [1]. Вместе с тем, ее роли в фильмах «Возвращение в Эдем-2», «Крокодил Данди-2» и др. носили эпизодический характер. Кроме того, само по себе участие какого-либо лица в фильме не свидетельствует о приобретении его узнаваемости среди российских потребителей.

Иных материалов, иллюстрирующих обоснованность доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №370081 произведена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона, следует признать недоказанным.

Поскольку, как установлено выше, лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «БЛИНКО» воспринимается исключительно как фамилия актрисы, то оно и не может противоречить интересам общества, заинтересованном, в том числе, в охране известных лиц от случаев недобросовестного использования их имени и фамилии, а также не может вызывать ассоциаций с каким-либо конкретным лицом, оказывающим услуги, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №370081.