

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2018, поданное Спрыгиным Валерием Ивановичем, г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730582, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**КУЛИБИН**» по заявке №2017730582 было подано 27.07.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730582 было принято 29.03.2018.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 (1) (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой фамилию известного русского механика – самоучки, изобретателя Ивана Петровича Кулибина (1735 – 1818).

Заявителем не представлены документы/материалы, подтверждающие возможность регистрации фамилии известного лица в качестве товарного знака на имя заявителя, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя

заявителя может быть признана противоречащей общественным интересам. Кроме того, учитывая, что заявленное обозначение представляет собой фамилию «КУЛИБИН», а заявителем является Спрыгин В.И., регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- выбор обозначения «КУЛИБИН», которое воспроизводит фамилию русского изобретателя, жившего в 18-19 веках, логично в контексте заявленного перечня товаров, поскольку заявитель по рассматриваемой заявке - инженер В.И.Спрыгин, занимается серьезной изобретательской работой, результатами которой являются поданные в Роспатент заявки на полезные модели и промышленный образец, которые коррелируются с заявленными товарами 07, 08, 09 классов МКТУ;

- по мнению заявителя, регистрацию заявленного обозначения целесообразно рассматривать как семантически ориентированный объект, соответствующий критериям охраноспособности;

- заявитель ссылается на отечественную и международную практику регистрации товарных знаков, включающих фамилии известных лиц, в том числе Кулибина (товарный знак «КУЛИБИН» по свидетельству №286851, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а также «ГАЛИЛЕЙ» по свидетельству №244060; «ПАСКАЛЬ» по свидетельствам №№506640, 260967; «НЬЮТОН» по свидетельствам №№390514, 351757; «Лобачевский» по свидетельству №374937; «MENDELEEV» по свидетельству №455440 и т.д.), и полагает, что должен быть реализован единообразный подход к оценке охраноспособности обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков;

- заявитель полагает, что названия проектов, включающих имена великих людей, которыми гордится человечество, могут и должны использоваться, чтобы в народе память об этих людях была жива;

- заявленное обозначение не описывает товары ложно и не способно вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое может ввести потребителя в заблуждение, кроме того, способность введения в заблуждение подтверждается или опровергается в конечном счете только самим рынком при реализации различных товаров;

- заявитель обращает внимание, что, в соответствии со статьей 10 Кодекса, при осуществлении гражданских прав предполагаются добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017730582.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (27.07.2017) заявки №2017730582 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**КУЛИБИН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно общедоступной словарно-справочной информации обозначение «КУЛИБИН» воспроизводит фамилию Ивана Петровича Кулибина (10 [21] апреля 1735 — 30 июля [11 августа] 1818) — русского механика-изобретателя из мещан, прозванного «нижегородским Архимедом»

(см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулибин,_Иван_Петрович).

Кулибин — это великий русский изобретатель, механик, инженер. Его фамилия стала в русском языке именем нарицательным (<https://fishki.net/1318297-chto-izobrel-kulibin.html>).

В силу указанного заявленное обозначение не может вызвать в сознании потребителя не соответствующих действительности ассоциативных представлений о производителе товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2017730582, поскольку представление о том, что личность русского изобретателя И.П. Кулибина (1735 - 1818) имеет какое-либо отношение к производителю товаров, маркированных этим обозначением, не является правдоподобным.

Кроме того, отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод о том, что у потребителей заявленных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ на дату подачи заявки №2017730582 возникла ассоциативная связь с каким-либо иным производителем этих товаров, маркированных обозначением «КУЛИБИН».

Вместе с тем, согласно представленным материалам, заявитель занимается изобретательской деятельностью в области разработки и усовершенствования ручных инструментов, что подтверждается ссылками на заявки на полезные модели, поданные в Роспатент. Указанное свидетельствует о том, что выбор фамилии русского изобретателя в качестве обозначения для маркировки заявленных товаров не является случайным и носит мотивированный характер.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса нельзя признать убедительным.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила, что отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что в отношении заявленных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, которые относятся к оборудованию и инструментам производственно - технического назначения, обозначение «КУЛИБИН» может носить оскорбительный характер и вызывать у потребителя негативные ассоциации, способствующие потере репутации и понижению статуса исторической личности И.П. Кулибина.

Напротив, в данном случае, использование фамилии русского изобретателя для маркировки этих товаров может способствовать сохранению памяти о нем,

вызывая в сознании потребителя положительные ассоциации, связанные с изобретательской деятельностью заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2018, отменить решение Роспатента от 29.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730582.