

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, рассмотрела возражение от 01.06.2012, поданное ООО «Подсолнух», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709790/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011709790/50 с приоритетом от 01.04.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 30, 33, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг, а именно, регистрация товарного знака испрашивается в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао», услуг 35 класса МКТУ «продвижение вышеуказанных товаров 03, 05, 30 классов МКТУ и услуги снабженческие вышеуказанными товарами 03, 05, 30 классов МКТУ (для третьих лиц)», услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами, относящимися к вышеуказанным товарам 03, 05, 30 классов МКТУ».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «О САМОМ ГЛАВНОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 26.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «О САМОМ ГЛАВНОМ» по заявке №2011709790/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому

было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название ток-шоу о здоровом образе жизни, выходящего на телеканале «Россия 1» (<http://www.o-glavnom.tv/>, <http://ru.wikipedia.org/>), в связи с чем регистрация товарного знака на имя заявителя ООО «Подсолнух» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, а также обуславливает возможность использования чужой коммерческой репутации.

В возражении от 01.06.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по отношению к заявленным товарам и услугам словосочетание «О САМОМ ГЛАВНОМ» фантазийное и не является характеристикой каких-либо товаров и оказываемых услуг;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что товары и услуги, прямым и/или косвенным образом связанные с телевизионной программой, относятся к товарам и услугам 09, 16, 38, 41 классов МКТУ, в то время как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров (услуг), не пересекающихся с вышеуказанными товарами и услугами;

- заявитель также отмечает, что в отношении товаров и услуг 09, 16, 38, 41 классов МКТУ подана заявка №2012706742/50 на регистрацию товарного знака «О САМОМ ГЛАВНОМ» имя компании 2вэйтраффик ЮКей Райтс Лимитед, Великобритания;

- сведений о том, что заявитель по заявке №2012706742 (компания 2вэйтраффик ЮКей Райтс Лимитед) помимо выпуска программы, производит еще какие-либо товары или оказывает услуги, маркированные одноименным обозначением, нет;

- таким образом, регистрация на имя ООО «Подсолнух» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- что касается мнения экспертизы о возможном использовании заявителем чужой коммерческой репутации, то оснований для указанного вывода нет;

- словосочетание «О САМОМ ГЛАВНОМ» используется не только как название телевизионной программы, но и другими лицами на потребительском рынке в сфере, не пересекающейся с услугами по выпуску ток-шоу и телепередач;

- заявителем также получено согласие компании 2вэйтраффик ЮКей Райтс Лимитед, Великобритания, на регистрацию товарного знака «О САМОМ ГЛАВНОМ» на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 30, 35, 43 классов МКТУ.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709790/50 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709790/50 – [1];

- копия заявки №2012706742/50 на регистрацию товарного знака «О САМОМ ГЛАВНОМ», поданной компанией 2вэйтраффик ЮКей Райтс Лимитед, Великобритания – [2];

- распечатки из сети Интернет – [3];

- оригинал письма-согласия – [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.04.2011) поступления заявки №2011709790/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 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., однако приведенный перечень не является исчерпывающим.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «О САМОМ ГЛАВНОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг 03, 05, 30, 35, 43 классов МКТУ

Анализ обозначения «О САМОМ ГЛАВНОМ» показал, что оно представляет собой словосочетание, состоящее из трех лексических единиц: предлога «о» - (употребляется при обозначении лица, предмета, явления., которые представляют собой объект разговоров, размышлений,) и слов «самом» (употребляется для образования превосходной степени) и «главном» (самый важный, основной). Исходя из смыслового значения указанных элементов, обозначение «О САМОМ ГЛАВНОМ» является фантазийным и не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя. По мнению экспертизы обозначение «О САМОМ ГЛАВНОМ» ассоциируется с одноименной телепередачей.

Однако тождество заявленного обозначения с названием телепередачи в данном случае не может вводить в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, поскольку деятельность по выпуску теле-шоу о здоровье и здоровом образе жизни не пересекается с деятельностью по производству товаров и оказанию услуг, указанных в уточненном перечне.

Следует также отметить, что словосочетание «О САМОМ ГЛАВНОМ» является общеразговорным и согласно представленным материалам [3], используется не только как название телепередачи, но и в других областях деятельности, не связанных с услугами по выпуску телепередач (см. сайт детской безопасности «Спас экстрим», <http://www.spas-extreme.ru/>; сайт туристической фирмы Азия-тур <http://www.asiatours.co.il/>).

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 03, 05, 30 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 35, 43 классов МКТУ, отсутствуют.

Наличие сведений о том, что словосочетание «О САМОМ ГЛАВНОМ» используется различными субъектами хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что заявленное обозначение не будет противоречить общественным интересам.

Что касается мнения, изложенного в заключении по результатам экспертизы о том, что регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения «обуславливает возможность использования чужой коммерческой репутации», то оно не нашло подтверждения, поскольку компания 2вэйтраффик ЮКей Райтс Лимитед, создающая и выпускающая одноименную телепередачу на телеканале «Россия 1», не возражает против регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке №2011709790/50 в отношении товаров и услуг 03, 05, 30, 35, 43 классов МКТУ. на имя ООО «Подсолнух» (заявитель). Таким образом, компания 2вэйтраффик ЮКей Райтс Лимитед не считает, что регистрация товарного знака на имя заявителя в отношении указанных выше товаров и услуг затронет ее коммерческую репутацию.

Таким образом, выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерными.

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

удовлетворить возражение от 01.06.2012, отменить решение Роспатента от 26.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709790/50.