

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, рассмотрела возражение от 23.12.2010, поданное ООО «Роялти», г.Пушкино, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733163/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009733163/50 с приоритетом от 18.12.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 18.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака наносит ущерб имиджу и интересам государства, а также противоречит общественным интересам.

Принимая во внимание перечень товаров, в отношении которого предполагается маркировка заявленным обозначением, и учитывая специфику его семантической конструкции, не представляется возможным регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по вышеуказанным основаниям.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.12.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 18.10.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- «на взгляд заявителя, фантазийное словесное «обыгрывание» одного из самых популярных имен в РФ – «Владимир – Володя» и персонажей многих известных русских сказок «Медведи» не может противоречить интересам государства, и вообще наносить какой-либо ущерб его имиджу и тем более – противоречить общественным интересам»;

- «в данном случае является очевидной прямая семантическая связь заявляемого фантазийного обозначения с известными персонажами русских сказок, в частности, общеизвестными – «Маша и Медведи», «Три Медведя», указанный перечень легко можно продолжить и вся информация является доступной в сети Интернет и не требует представления дополнительных доказательств достоверности»;

- можно отметить, что «Владимир – одно из древнейших имен славянского происхождения. Использование имени «Володя» в составе товарного знака не содержит никаких указаний на какое-либо конкретное физическое лицо, оно является общим»;

- «согласно базе данных зарегистрированных товарных знаков, было выявлено очень значительное количество сходных регистраций в отношении товаров 32, 33 классов, содержащих в своем составе элемент «Владимир» или словообразования на его основе и «МЕДВЕДИ-МЕДВЕДЬ» или словообразования на их основе».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Возражение содержит следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №285057, 265052, 277495, 265630, 235950, 248224;

- распечатка поискового запроса.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.02.2011, возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733163/50 было рассмотрено. Решением Роспатента от 11.03.2011 возражению от 23.12.2010 было отказано в удовлетворении.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2011 по делу № А40-65503/11-110-540 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2011 по делу № А40-65503/11-110-540 было признано недействительным указанное решение Роспатента от 11.03.2011 (далее – решение суда). Данными судебными актами решение Роспатента признано незаконным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение указанного Постановления Арбитражного суда города Москвы возражение от 23.12.2010 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

С учетом доводов, изложенных в решении суда, изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 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.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что 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.

Решением Роспатента от 11.03.2011 было отказано в удовлетворении возражения от 23.12.2010 на основании того, что использование производного от имени, фамилии лиц, которые собой олицетворяют страну и интерпретации символа политической партии на продукции, относящейся к 32 и 33 классам МКТУ, коллегией Палаты по патентным спорам расценивается как пренебрежительное отношение к власти. Тем самым, заявленное

обозначение наносит ущерб имиджу и интересам государства и как следствие, противоречит общественным интересам. На основании указанного, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ» является несоответствующим требованиям положений пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В Решении Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2011 по делу № А40-65503/11-110-540 было установлено, что заявленное обозначение «ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ» соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с чем, в решении суда был сделан вывод о незаконности решения Роспатента от 11.03.2011 и, следовательно, о возможности регистрации обозначения «ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ» в качестве товарного знака. Данный вывод был также подтвержден Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2011 по делу № А40-65503/11-110-540.

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

удовлетворить возражение от 23.12.2010, отменить решение Роспатента от 18.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009733163.