

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, с изменениями (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2019, поданное Пхибунчай Мэпраном Тай Чили Пейст Ко., Лтд., Тайланд (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739488, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2016739488 с приоритетом от 19.10.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 16.05.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739488 в отношении заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение включает изобразительный элемент, представляющий собой фотографическое изображение лица женщины. В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе фотографии) допускаются только с согласия этого гражданина. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации такое согласие не требуется, если гражданин позировал за плату. В этом случае заявителю следует представить документы, удостоверяющие права на фотоизображение. При непредставлении таких документов на заявленное обозначение будет распространяться действие положений пункта 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заключении отмечается, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «BRAND» – фабричная марка, бренд – торговая марка товара или продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую репутацию у потребителя; знак, образ предмета или явления; имидж (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Санкт-Петербург, «Академический проект», 1996, с. 97, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20685), не обладает различительной способностью, широко используется различными изготовителями товаров, в связи с чем он относится к неохранным элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2019 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в представленном к регистрации обозначении используется портрет гражданки Таиланда и основательницы компании-заявителя, госпожи Праном Дэнгсупха, которая предоставила компании-заявителю свое письменное согласие на использование фотографии Праном Дэнгсупха с целью регистрации товарного знака по заявке № 2016739488;

- заявитель просит указать элемент «BRAND» в качестве неохранный элемента товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016739488.

Заявителем были представлены следующие документы:

(1) копия письма-согласия Праном Дэнгсупха с переводом на русский язык.

В адрес для переписки, указанный в возражении, 03.07.2019 было направлено уведомление о дате заседания коллегии по его рассмотрению, которое было получено адресатом 11.07.2019 (идентификатор почтового отправления 12599334157634). Однако, на указанную дату заседания (29.07.2019) заявитель и/или его представитель не явились.

Коллегия, с учетом представления с возражением копии письма-согласия, касающегося заявки № 2016739488, на основании абзаца четвертого пункта 4.3 Правил ППС пришла к выводу о переносе даты рассмотрения возражения.

О новой дате заседания, назначенного на 22.08.2019, по адресу для переписки было направлено уведомление от 06.08.2019, полученное адресатом 15.08.2019 (идентификатор почтового отправления 12599335435526). Вместе с тем, на указанную дату рассмотрения возражения заявитель и/или его представитель не явились.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.10.2016) подачи заявки № 2016739488 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 37 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.

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

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, 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.

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2016739488, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника, в нижней части которого расположена вертикальная утолщенная линия, а в верхней – вертикальная линия меньшей толщины. В правом и левом верхних углах прямоугольника находится узор растительного характера. В верхней центральной части фигуры размещена надпись в две строки на тайском («ตราแม่ประนอม») и английском языках («MAEPRANOM BRAND»). Слева от надписи находится стилизованный портрет основательницы

компании заявителя, госпожи Праном Дэнгсупха. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Содержащийся в заявленном обозначении словесный элемент «BRAND» в переводе с английского языка означает «торговая марка, бренд; разновидность, сорт» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/BRAND>), не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Также заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент, представляющий собой фотографическое изображение лица женщины. Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, на фотографии содержится изображение госпожи Праном Дэнгсупха. Заявителем представлено письменное согласие указанного лица (1) на использование его изображения и регистрацию его в составе товарного знака заявителя.

Вместе с тем представленный с возражением документ (1) не может быть признан выражением согласия госпожи Праном Дэнгсупха, поскольку не содержит даты составления документа, к тому же представлен в копии.

Таким образом, указанные в оспариваемом решении основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявителем не преодолены, что приводит к выводу об отсутствии оснований для отмены данного решения.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку регистрация в качестве товарного знака обозначения, включающего изображение конкретного лица, без согласия этого лица нарушает принципы морали и, следовательно, не соответствует пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также отметить, что коллегией приняты во внимание обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя иного обозначения, включающего

изображение госпожи Праном Дэнгсупха, которые устанавливались при рассмотрении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739490.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2018.