

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

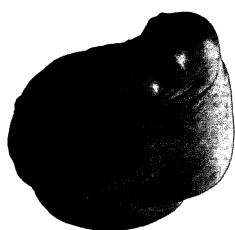
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017726397, при этом установлено следующее.

С учетом изменений, внесенных в материалы заявки 10.08.2018, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



(дополнительные

изображения



and

and

).

Заявка №2017726397 подана 30.06.2017 в отношении товаров 03, 04, 05, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона и телом гигантской личинки и руками пожилого человека.

Роспатентом 31.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017726397. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с промышленным образцом, зарегистрированным под №106883– (1), с конвенционным приоритетом от 07.03.2017 патентообладателем которого является Маргрит А. ван Бреворт.

В Роспатент 07.02.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что согласно положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса допускается возможность регистрации заявленного обозначения при наличии соответствующего согласия автора (правообладателя);

- заявитель, руководствуясь пунктами 9 и 10 статьи 1483 Кодекса, получил письмо-согласие от г-жи Маргрит А. ван Бреворт [1], которая является автором изображения под известным на территории Российской Федерации названием «Ждун» и патентообладателем патента на промышленный образец (1);

- в данном письме [1] г-жа Маргрит А. ван Бреворт предоставляет согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке, а также согласие на регистрацию словесного товарного знака **ЖДУН** по заявке № 2017501547, заявленной на имя заявителя. При этом по заявке №2017501547 (товарный знак по свидетельству №690877) – (2) данное письмо-согласие было принято во внимание. По мнению заявителя, оспариваемое решение нарушает единство правоприменительной практики Роспатента;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака позволит заявителю защищать интересы г-жи Маргрит А. ван Бреворт, поскольку он действует от имени и по поручению г-жи Маргрит А. ван Бреворт.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017726397.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия с переводом;
2. Лицензионный договор б/н от 25.04.2017;
3. Резолютивная часть решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу № А75-20344/2018 от 27.02.2019;
4. Решение Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-2750/2019 от 28.03.2019;

5. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-49537/18-5-20 от 29.06.2018;
6. Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-4332/2018 от 17.07.2018;
7. Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-11298/2018 от 09.06.2018;
8. Распечатка с сайта [kad/arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru);
9. Распечатки из сети Интернет сведений о незаконном использовании различными организациями произведения искусства под названием «Ждун».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.06.2017) подачи заявки №2017726397 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 9 (3) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначения, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно требованиям пункта 49 Правил устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями места происхождения

товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 48 Правил устанавливается не является ли заявленное обозначение тождественным или сходным до степени смешения с промышленным образцом, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При проверке сходства объемных обозначений с промышленным образцом используются признаки, указанные в пункте 43 Правил.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил объемные обозначения сравниваются с объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят объемные элементы.

Сходство объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

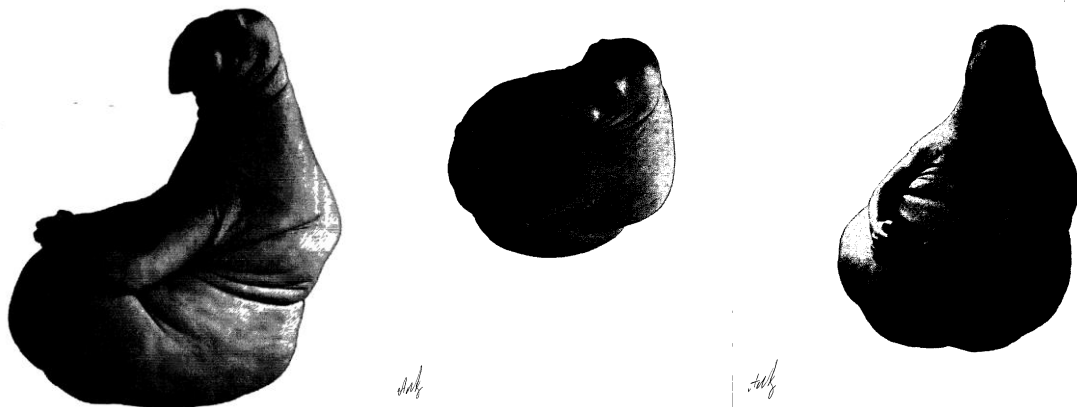
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2017726397 представляет собой



объемное обозначение , выполненное в виде фантастического существа с головой морского слона, телом личинки и руками человека. Существо выполнено в положении сидя без ног.

Дополнительные изображения заявленного объемного обозначения:



Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 04, 05, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017726397 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с промышленным образцом, зарегистрированным под №106883– (1), с конвенционным приоритетом от 07.03.2017, патентообладателем которого является Маргрит А. ван Бреворт.



Противопоставленный промышленный образец (1)



представляет собой

скульптуру фантастического существа с головой морского слона, телом личинки и руками человека, в положении сидя без ног.

Сходство заявленного обозначения и промышленного образца обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно:

- внешней формой, обусловленной тем, что сравниваемые обозначения выполнены в виде фантастического существа с головой морского слона, телом личинки и руками человека;

- одинаковым композиционным построением, которое заключается в одинаковом расположении рук, в одинаковом наклоне головы, у существа открыты глаза, на шее и животе имеются многочисленные складки;

- одинаковой цветовой гаммой.

Проведенный выше сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный промышленный образец (1), несмотря на некоторые отличия (разное количество складок на теле сравниваемых существ), ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 9(3) статьи 1483 Кодекса сходный или тождественный промышленный образец противопоставляется в отношении любых товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения, относительно того, что регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается при наличии соответствующего согласия автора (правообладателя), то коллегия отмечает, что согласно требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса и пункта 49 Правил предоставление письма-согласия в рамках пункта 9(3) не предусмотрено.

В связи с чем представленные заявителем материалы [1-9] не преодолевают приведенные в решении Роспатента от 31.10.2018 мотивы отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 9(3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается наличия зарегистрированного товарного знака **ЖДУН** по свидетельству №690877– (2), то следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации

рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2018.