



заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что в состав заявленного обозначения включен элемент «SIKORSKY», являющийся фамилией известного русского и американского авиаконструктора Сикорского Игоря Ивановича, который основал авиационную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation». В связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (Lockheed Martin Corporation, a Maryland corporation) может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 12 класса МКТУ и оказывающего услуги 37 класса МКТУ.

Кроме того, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2018 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указано, что в период с июля 1929 по ноябрь 2015 фирма «Sikorsky Aero Engineering Corporation» принадлежала компании «United Technologies Corporation», а в ноябре 2015 года она была продана компании «Lockheed Martin Corporation» (Локхид Мартин Корпорейшн), то есть компании- заявителю, в связи с чем рядовой потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги. Кроме того, было указано, что наследники Сикорского И.И. не возражают против включения фамилии Сикорский в состав заявленного обозначения и, соответственно, его регистрации в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о продаже компании «Sikorsky Aircraft» компании заявителю (1);
2. Аффидефит о согласии наследников И.И. Сикорского на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (04.05.2016) заявки № 2016715389 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

Согласно положениям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени

известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «SIKORSKY» и «A LOCKHEED MARTIN COMPANY», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и помещенных на двух строках, а также из изобразительного элемента в виде звезды, расположенной справа от словесных элементов. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 12 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что в его состав входит словесный элемент «SIKORSKY», представляющий собой фамилию И.И. Сикорского, известного русского и американского авиаконструктора, ученого, изобретателя, философа. И.И. Сикорский является создателем первых в мире: четырехмоторного самолета «Русский витязь», тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета «Илья Муромец», трансатлантического гидроплана, серийного вертолета одновинтовой схемы. В 1919 году Сикорский эмигрировал в США, где в 1923 году он основал авиационную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation. На основании изложенной информации, экспертизой был сделан вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (Lockheed Martin Corporation, a Maryland corporation, США) может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, согласно представленным сведениям (1) компания «Sikorsky Aero Engineering Company» в 2015 году была продана компании –заявителю («Lockheed Martin Corporation»). Сведения об этом широко представлены в сети Интернет, что свидетельствует об осведомленности средним российским потребителем о данном факте. В связи с изложенным, нет оснований полагать, что

заявленное обозначение будет создавать неверные представления о производителе товаров и лице, оказывающем услуги, то есть противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заключение по результатам экспертизы об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое было положено в основу решения Роспатента от 30.11.2017, содержало иное основание для отказа, предусмотренное подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, ввиду отсутствия согласия родственников на регистрацию товарного знака на имя заявителя, содержащего элемент «SIKORSKY», воспроизводящий фамилию Сикорского И.И. Для преодоления данного мотива отказа заявителем был представлен оригинал аффидевита с согласием от наследников Сикорского И.И. (2).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 и подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2018, отменить решение Роспатента от 30.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016715389.**