

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.03.2004, поданное ООО «Сказочная страна», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003713334/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003713334/50 с приоритетом от 10.07.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сказочная страна», Московская обл. в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой сидящего у забора человечка в шляпе с горшком и ложкой.

Экспертизой принято решение от 15.03.2004 об отказе в регистрации товарного знака, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно обозначению, изображаемому на этикетках продукции, выпускаемой ООО «Экопро», Россия до даты подачи заявки №2003713334/50 (информация получена из сети Интернет на сайтах www.belosnegka.ru, www.bdr.ru и др.), в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 29.03.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, и привел следующие доводы:

- заявленное обозначение не содержит каких-либо сведений о изготовителе-заявителе ООО «Сказочная страна», а также о любом ином изготовителе, в связи с чем не может вводить потребителя в заблуждение;

- наличие другого изготовителя, выпускающего товары или предоставляющего услуги с использованием тождественного обозначения, но не имеющего государственной регистрации в качестве товарного знака, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- экспертиза в своем решении сделала ошибочный вывод об однородности между собой не только товаров 29 класса МКТУ, но и всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, которые однородными не являются.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.07.2003) поступления заявки №2003713334/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского

права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Заявленное изобразительное обозначение по заявке №2003713334/50 представляет собой сидящего у забора человечка в шляпе с горшком и ложкой.

Палата по патентным спорам исследовала общедоступные источники информации, содержащие заявленное обозначение, а также материалы, представленные в Роспатент ООО «Экопро», г. Подольск, Московская обл., с которыми был также ознакомлен заявитель. Так, на сайтах www.belosnegka.ru, www.bdr.ru в сети Интернет приведена информация об использовании заявленного обозначения иным лицом (ООО «Экопро») при производстве пищевой продукции до даты приоритета заявки №2003713334/50.

Наличие вышеуказанных общедоступных сведений обуславливает возможность соотнесения заявленного обозначения по заявке №2003713334/50 с продукцией иной компании и, как следствие, введения потребителя в заблуждение относительно производителя указанных в перечне пищевых товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил, является правомерным.

Также при вынесении решения Палатой по патентным спорам было учтено решения Арбитражного суда Московской области от 25.04.2005 по делу №А 41- К1-23288/04.

Согласно мотивированной части решения рисунок, заявленный на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2003713334/50, был создан Охремчук О.В. и на основании договора от 17.10.2003 передан ООО «Экопро», которое приобрело исключительные имущественные авторские права на данное произведение изобразительного искусства.

Таким образом, обозначение по заявке №2003713334/50 является тождественным вышеуказанному произведению искусства, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака на имя ООО «Сказочная страна» без согласия обладателя авторского права противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения 29.03.2004 и оставить в силе
решение экспертизы от 15.03.2004.**