

**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 15.02.2012, поданное ООО «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702933, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010702933 с приоритетом от 04.02.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИМИНО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 30.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «МИМИНО» по заявке №2010702933 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение представляет собой название советского комедийного художественного фильма «Мимино» режиссера Георгия Данелия.

- без согласия обладателя права на это произведение искусства заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- в связи с указанными выше обстоятельствами регистрация заявленного обозначения на имя заявителя противоречит общественным интересам на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 15.02.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ссылка на согласие правообладателя при регистрации товарного знака, тождественного названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения искусства, персонажу, содержится в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, однако, в соответствии с пп.2 п.1 ст.1499 Кодекса, экспертиза не должна проводить проверку заявленного обозначения на наличие этого основания;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не будет вызывать ложных ассоциаций о связи художественного фильма и участвующих в нем героев с производителем товаров 33 класса МКТУ, поскольку демонстрация фильма неограниченному кругу лиц никогда не сопровождалась промоакциями алкогольной продукции, маркированной заявленным обозначением;

- заявитель полагает, что слово «МИМИНО» не является объектом авторского права, поскольку является грузинским именем, имеет лексическое значение и переводится как «сокол», т.е. не было придумано автором сценария или режиссером в связи с созданием художественного фильма;

- обозначение «МИМИНО/MIMINO» зарегистрировано в качестве товарных знаков на имя различных лиц в патентных ведомствах зарубежных стран, в частности, Армении, Грузии, Украины, Белоруссии;

- заявитель не пытается использовать известность и популярность лирической комедии и образы отдельных героев для формирования определенного уровня потребительского спроса и повышения узнаваемости продукции: использование слова МИМИНО является попыткой связать историю происхождения басков (народ,

населяющий земли в северной Испании и юго-западной Франции) с кавказскими народами, в частности, слово МИМИНО может быть связано с названием древнего баскского танца, в котором танцоры символизируют солнце и соколов – символов победы, свободы, освобождения от оков, что никак не связано с образом главного героя или репутацией фильма «Мимино» в целом;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, будет производиться в Испании, и заявителем уже заключен договор заказа на производство продукции с испанским производителем.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010702933 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложен Договор заказа № ДЗ-4/1/2011 на производство продукции и проект этикетки, которая будет нанесена на изготавливаемую продукцию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.02.2010) поступления заявки №2010702933 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 (2.5.1) 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту (2.5.2) Правил 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., однако приведенные признаки не являются исчерпывающими.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «МИМИНО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно данным из сети Интернет (Яндекс.Словари.) слово МИМИНО является транслитерацией буквами русского языка грузинского слова დოდობჲ - сокол.

Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака было обосновано способностью заявленного обозначения «МИМИНО» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, однако заключение экспертизы не содержит аргументации, на основании которых этот вывод был сделан. Тождество заявленного обозначения с названием советского фильма само по себе не может породить в сознании потребителя ложные ассоциации с производителем напитков, относящихся к 32 и 33 классам МКТУ, поскольку художественный фильм не имеет никакого отношения к производству этих напитков.

Заявитель в своем возражении отмечает, что обозначение МИМИНО, образованное с помощью транслитерации буквами русского языка лексической единицы грузинского языка დოდობჲ - сокол (см. Яндекс.Переводчик), не является результатом творческой деятельности создателей фильма (режиссера, авторов

сценария, оператора, композитора или кинокомпании, осуществившей съемку фильма).

Поскольку в компетенцию палаты по патентным спорам не входит отнесение того или иного объекта к объектам авторского права путем оценки его творческого характера, коллегия не может сделать однозначный вывод о том, что слово МИМИНО является таким объектом, и его регистрация в качестве товарного знака повлечет за собой столкновение прав и интересов других лиц, в силу чего отсутствие согласия обладателя права на произведение искусства, название или персонаж которого тождественны обозначению, поданному на регистрацию товарного знака, не может являться основанием для отказа в регистрации товарного знака по основаниям, приведенным в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем следует признать обоснованным вывод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения «МИМИНО» в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, поскольку использование слова МИМИНО наделяет заявителя необоснованными преимуществами перед другими субъектами хозяйственной деятельности в области производства алкогольных и безалкогольных напитков путем использования репутации известного фильма, вызывая в сознании потребителя положительные ассоциации, связанные с героем этого фильма.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2011.**