

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726871 (далее решение – Роспатента), поданное Романовой Еленой Юрьевной, Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012726871 с приоритетом от 06.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Управленческий Шаолинь», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. При этом слова расположены в две строки.

Роспатентом 27.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726871 для всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3, пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Шаолинь» (Шаолинь – буддистский монастырь в центральном Китае (провинция Хэнань, г. Дэнфэн), расположенный у подножия священной горы – Суншань. Монастырь Шаолинь входит в

список памятников мирового культурного наследия, находящихся под защитой ЮНЕСКО, см. Интернет), следовательно, без согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от соответствующего компетентного органа, ему не может быть предоставлена правовая охрана на имя заявителя по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя помимо введения в заблуждение, также может быть признана противоречащей общественным интересам.

В возражении от 13.10.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой два семантически связанных друг с другом слова, которые по смыслу образуют цельное словосочетание. Оно звучит не «Шаолинь», а «Управленческий Шаолинь». В связи с этим рассматривать наименование нужно именно как словосочетание, а не как отдельные слова;

- при этом прилагательное «Управленческий» придаёт словосочетанию в целом совершенно особый, фантазийный, оригинальный смысл, поскольку оно не свойственно слову «шаолинь». Поэтому именно оно в данном словосочетании является главным элементом, а, значит, нет никаких оснований предполагать, что в данном словосочетании присутствует сходство до степени смешения с буддистским монастырём Шаолинь в Китае, что оно будет ассоциироваться с этим монастырём;

- надуманным является довод экспертизы, что в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726871 упоминается также пункт 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым регистрация товарного знака «Управленческий Шаолинь» может быть признана противоречащей общественным интересам. Однако, ни слова не сказано, на каком основании был сделан подобный вывод, какие именно общественные интересы может ущемить регистрация указанного товарного знака. Это само по себе делает принятое решение совершенно незаконным, немотивированным, а значит – произвольным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726871 в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.08.2012) заявки №2012726871 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без

согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Управленческий Шаолинь», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. При этом слова расположены в две строки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Шаолинь», представляющий собой название географического объекта – буддийский монастырь в центральном Китае (провинция Хэнань, г. Дэнфэн). Расположен на горе Суншань. Название монастыря происходит от его географического положения, и буквально означает "монастырь в лесу на горе Шао-ши". Основан он был в V веке н.э. монахом из Индии, Бодхидхармой, проповедовавшим чань (дзэн) буддизм.

Монастырь Шаолинь входит в список памятников мирового культурного наследия, находящихся под защитой ЮНЕСКО – Historic Monuments of Dengfeng in “The Centre of Heaven and Earth” – 1305rev в 2010 году.

Согласно пункту 4 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями объектов всемирного культурного наследия, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками или лиц, уполномоченных на это собственниками на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Учитывая, что заявитель не является собственником данного объекта и им не представлено согласия собственника или уполномоченного лица на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2012726871 в качестве товарного знака, нет оснований для вывода о его соответствии требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, обращение к сведениям сети Интернет (<http://maps.google.ru>), получаемым в результате поиска словесного обозначения

«Шаолинь», позволяет коллегии установить, что оно совпадает с названием географического наименования буддийского монастыря Шаолинь в центральном Китае.

Таким образом, регистрация обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «Шаолинь» на имя заявителя, находящегося в России, способна породить ложные ассоциации о месте происхождения товаров, что, как следствие, свидетельствует о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 подпункта 2 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для признания данного довода обоснованным, поскольку указанный вывод носит субъективный характер и не подтвержден фактическими данными.

Заявленное обозначение также не противоречит общественным интересам, так как оно не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «Управленческий Шаолинь» является фантазийным, поскольку прилагательное «Управленческий» придает словосочетанию в целом совершенно особый смысл, является необедительным.

Так, заявленное обозначение состоит из двух слов:

«Управленческий» - прилагательное от слова управление (деятельность органов власти; крупное подразделение какого-нибудь учреждения, крупное административное учреждение) (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 866);

«Шаолинь» – буддийский монастырь в центральном Китае (см. Интернет).

Исходя из приведенных значений словесных элементов усматривается, что такого понятия как «Управленческий Шаолинь» не существует, в силу чего словесные элементы в заявленном обозначении воспринимаются по отдельности друг от друга, что усугубляется размещением словесных элементов «Управленческий» и «Шаолинь» на разных строках.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2014.**