

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2009, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007725398/50, поданное индивидуальным предпринимателем Сохацким Олегом Витальевичем (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «МЫШАРИК» по заявке № 2007725398/50 с приоритетом от 16.08.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя индивидуального предпринимателя Сохацкого Олега Витальевича в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЫШАРИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом было принято решение от 12.03.2009 об отказе в государственной регистрации словесного обозначения «МЫШАРИК» по заявке № 2007725398/50 с приоритетом от 16.08.2007 в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ. Отказ мотивирован тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как его регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и связанных с ними услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.06.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

по заявке 2007725398/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, и изложил следующие доводы:

- введение в заблуждение предусмотрено пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, тогда как вопросы столкновения авторского права и права на товарный знак регулируются подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. При этом данные правоотношения являются самостоятельными и абсолютно обособленными, регулируются отдельными нормами права. Таким образом, объединение их в одно основание недопустимо. В отношении нарушения авторских прав экспертизой также не приведено каких-либо достоверных источников, подтверждающих наличие авторского права на данное произведение у третьих лиц;

- согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса при регистрации товарных знаков наличие авторских прав на произведение имеет значение лишь в том случае, «если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Персонаж «СМЕШАРИКОВ» - «МЫШАРИК» (символ 2008 года) появился в начале 2008 года, что подтверждается сведениями из сети Интернет;

- способность введения в заблуждение потребителя устанавливается на дату приоритета товарного знака, однако, как следует из приведенных экспертизой источников в сети Интернет, данный персонаж начал использоваться после даты приоритета товарного знака;

- необходимо также учитывать и перечень товаров, в отношении которых заявлен товарный знак. Следует отметить, что в перечне отсутствуют товары и услуги, связанные с производством мультфильмов;

- согласно пункту 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 3 в редакции от 06.07.2001): «Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение

может быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным»;

- что касается приведенных экспертизой ссылок из сети Интернет, то необходимо отметить, что данные источники не содержат каких-либо выходных данных, включая дату размещения этой информации на сайте;

-согласно Информационному письму Роспатента от 09.09.2008 № 10/37-510/23 такая информация без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

-кроме того, на приведенных в основаниях для отказа сайтах www.rtr.spb.ru и www.smeshariki.ru вообще отсутствует информация о таком персонаже, как «МЫШАРИК»;

-в связи с вышеизложенным заявитель считает, что заявленное обозначение «МЫШАРИК» по заявке № 2007725398/50 полностью соответствует всем требованиям для регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ.

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 12.03.2009 и зарегистрировать обозначение «МЫШАРИК» по заявке № 2007725398/50 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки сайтов www.rtr.spb.ru и www.kp.ru/daily на 2л. [1].

На заседании коллегии заявителем представлены:

распечатка сайта www.smeshariki.ru на 14л. [2];

копия Агентского договора №агд-1 от 12.09.2006 на 11л. [3].

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

С учетом даты подачи заявки (16.08.2007) правовая база для рассмотрения возражения от 05.06.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «МЫШАРИК».

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано на то, что словесное обозначение «МЫШАРИК» в силу частого упоминания в периодических изданиях, в СМИ ассоциируется у потребителя с персонажем известного мультсериала «СМЕШАРИКИ», а заявленное обозначение воспроизводит имя данного персонажа – «МЫШАРИК».

Действительно, как отметил заявитель, персонаж «МЫШАРИК» из мультсериала «СМЕШАРИКИ» появился чуть позднее [1], нежели была подана заявка на регистрацию № 2007725398/50, включающая словесное обозначение «МЫШАРИК». Однако в силу созвучия обозначений «МЫШАРИК» и «СМЕШАРИКИ» и использования в данных фантазийных обозначениях одинакового способа словообразования, с учетом широкой популярности мультсериала у детей и известности его у взрослых существует возможность ассоциирования обозначения «МЫШАРИК» с каким-либо из персонажей мультсериала «СМЕШАРИКИ».

Что касается доводов относительно вопроса авторских прав на обозначение «МЫШАРИК», то необходимо отметить, что экспертизой в качестве основания для отказа в регистрации данного обозначения был указан подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а не пункт 9 статьи 1483 Кодекса и заявителю надлежало оспаривать несоответствие заявленного обозначения именно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем указано, что товары 28 класса МКТУ, указанные в перечне заявки на регистрацию № 2007725398/50 являются неоднородными услугам по производству мультсериалов. Однако самим заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам были представлены материалы с сайта www.smeshariki.ru [2], включающие в себя перечень производимых ООО «СМЕШАРИКИ» игрушек для детей. В силу этого можно сделать вывод, что и ООО «СМЕШАРИКИ», и индивидуальный предприниматель Сохацкий Олег Витальевич осуществляют свою деятельность в одной и той же области, связанной с игрушками [3].

Таким образом, сделанный в заключении экспертизы вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей в отношении товаров 28 услуг 35 классов МКТУ, является правомерным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступила жалоба от 08.10.2009 на действия и решение коллегии Палаты по патентным спорам, касающиеся обозначения по заявке № 2007725398/50.

Заявитель считает решение коллегии Палаты по патентным спорам в отношении указанного товарного знака незаконным и необоснованным ввиду следующих причин.

1. Заявителем в возражении на решение коллегии Палаты по патентным спорам были представлены доводы относительно вопроса авторского права на обозначение «МЫШАРИК», которые убедительно свидетельствуют о незаконности и необоснованности доводов, положенных экспертизой в заключение как мотив для отказа в регистрации товарного знака.

2. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было выдвинуто новое основание для отказа, которое предусмотрено пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а именно сходство до степени смешения с другими товарными знаками, которое не было приведено в решении об отказе в регистрации товарного знака.

3. Заявитель обратился с просьбой, чтобы ему сообщили номера свидетельств, которые были противопоставлены, и время на ознакомление, однако в данной просьбе ему было отказано.

Доводы жалобы по пункту 1 проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

Что касается пункта 2 и 3 жалобы, то следует отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам не было выдвинуто нового основания для отказа в регистрации обозначения по заявке № 2007725398/50, о чем свидетельствует отсутствие соответствующей записи в протоколе заседания Палаты по патентным спорам, копия которого была выдана на руки патентному поверенному, присутствующему на заседании. Ходатайства о переносе заседания коллегии, как это написано в жалобе, заявлено не было.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2009 года, оставить в силе решение Роспатента от 12.03.2009.