

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 22.04.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722713, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012722713 с приоритетом от 04.07.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «БИЛИБИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Роспатентом 27.01.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722713. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «БИЛИБИНА» воспроизводит обозначение, под которым компания ОАО «Кристалл» (г.Калуга, ул. Билибина, 33) производит алкогольную продукцию (сведения сети Интернет: <http://www.b2b-navigator.ru>, <http://магазин-первачок.рф/shop/344/desc/vodka-bilibina-33-0-51-40>). В связи с чем, регистрация

товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя (ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп») способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение может быть воспринято как алкогольная продукция «Билибина». Билибин Иван Яковлевич (1876-1942) – русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства». Произведения Билибина хранятся в Государственном Русском музее и в Всероссийском музее А.С.Пушкина в Санкт-Петербурге, в государственных и частных собраниях России и за рубежом (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>).

В связи с чем регистрация товарного знака на имя заявителя без документального подтверждения согласия известного лица или его наследника, может быть воспринята как противоречащая общественным интересам, а также способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении и дополнении к нему заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- из информации, расположенной на сайте <http://магазин-первачок.рф/shop/344/desc/vodka-bilibina-33-0-51-40>, невозможно сделать вывод о том, что производство водки «БИЛИБИНА» осуществляется именно указанной экспертизой компанией ОАО «Кристалл», так как существуют такие производители алкогольной продукции как ОАО «Московский завод «Кристалл», ОАО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ», ООО «ПК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО», ЗАО «Орловский Кристалл», а также другие компании. Кроме того, решением Арбитражного суда Калужской области от 04.08.2010 по делу №А23-6082/09Б-8-308 Калужское ОАО «Кристалл» (г. Калуга, ул. Билибина, д.33) признано (несостоятельным) банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, что, очевидно, опровергает доводы экспертизы о производстве этим лицом товаров, маркированных обозначением «Билибина 33»;

- заявленное обозначение не ассоциируется с Билибиным Иваном Яковлевичем, поскольку согласно сведениям из сети Интернет носителями фамилии Билибин

являются следующие лица: Билибин Александр Юрьевич — российский химик; Билибин Виктор Викторович — русский писатель-юморист; Билибин Дмитрий Петрович — российский ученый; Билибин Иван Иванович — русский композитор и скрипач; Билибин Иван Яковлевич — русский художник, книжный график и театральный оформитель; Билибин Кузьма Яковлевич — Герой Советского Союза и др.;

- при этом невозможно установить степень известности каждого из указанных лиц для российских потребителей, в том числе степень известности Билибина И.Я.;

- кроме того, согласно пункту 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, тождественные имени или производному от его обозначению известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника. Из статьи 19 Кодекса следует, что имя гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, тогда как заявленное обозначение состоит только из одного слова. Более того, Билибин Иван Яковлевич является русским художником и, следовательно, не имеет отношение к производству и реализации алкогольных напитков, в связи с чем отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение «БИЛИБИНА» будет ассоциироваться с указанным лицом;

- следует также отметить, что в некоторых городах улицы имеют названия «Билибина» (улица Билибина в Магадане названа в честь геолога Билибина Юрия Александровича, улица Билибина в Калуге названа в честь Билибина Козьмы Яковлевича и др.);

- довод экспертизы об ассоциации заявленного обозначения с конкретным лицом носит вероятностный характер. При этом, иное можно было бы сказать про такие обозначения как Гагарин, Пушкин, Толстой, Менделеев, Путин и т.д., которые, во-первых, действительно ассоциируются только с конкретным лицом, во-вторых, известность данных фамилий не вызывает сомнений;

- заявленное обозначение не противоречит общественным интересам, а кроме того, использование обозначение «БИЛИБИНА» ОАО «Кристалл» свидетельствует об отсутствии каких-либо доказательств того, что такое использование противоречит общественным интересам;

- в сети Интернет отсутствует информация о том, что до даты подачи заявки заявленное обозначение использовалось каким-либо иным лицом (помимо находящегося на стадии ликвидации ОАО «Кристалл») и использование этого обозначения на эту дату для российского потребителя являлось известным;

- выводы заявителя подтверждаются практикой Роспатента и судебными решениями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722713 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.10.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.07.2012) подачи заявки №2012722713 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 2.5.1 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 со статьей 6 quinquies В(3) Парижской конвенции, товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БИЛИБИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012722713 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «БИЛИБИНА» может быть воспринято как алкогольная продукция «Билибина» (Билибин Иван Яковлевич (1876-1942) – известный

русский художник). В связи с чем регистрация товарного знака на имя заявителя без документального подтверждения согласия известного лица или его наследника может быть воспринята как противоречащая общественным интересам.

Вместе с тем, положения статьи 6.quinquies В 3) Парижской конвенции гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

В соответствии с требованиями пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Таким образом, заключение по результатам экспертизы, в частности, строится на том основании, что заявленное обозначение противоречит публичному порядку в силу несоответствия знака требованиям законодательства о товарных знаках, т.е. не соответствует требованиям пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи аргументация экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения общественным интересам является неправомерной.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет известными лицами, носящими данную фамилию являются: Билибин Александр Юрьевич (род. 1942) — российский химик, декан химического факультета СПбГУ, Билибин Виктор Викторович (1869—1908) — русский писатель-юморист, Билибин Дмитрий Петрович (род. 1937) — российский учёный, Билибин Иван Иванович (1818—1892) — русский композитор и скрипач. Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — русский художник, книжный график и театральный оформитель, Билибин Кузьма Яковлевич (1908—1937) — Герой Советского Союза, Билибин, Юрий Александрович (1901—1952) — геолог, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии (см.сайт <http://ru.wikipedia.org/>).

Кроме того, следует отметить, что фамилия Билибин связана с фамилией калужских купцов Билибиных, промышленная и торговая деятельность которых относится к концу XVIII века, когда происходил расцвет купечества г. Калуги.

С учетом изложенного выше заявленное обозначение «БИЛИБИНА» может быть воспринято как слово, образованное от фамилии Билибин. Вместе с тем, учитывая, что известными лицами, носящими данную фамилию, является не только художник Билибин И.Я., но и другие известные ученые, деятели искусства, науки (указаны выше), заявленное обозначение без указания имени и отчества невозможно однозначно соотнести с конкретным известным лицом.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012722713 как не соответствующее положениям пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для отказа в заключении по результатам экспертизы также приведены сведения из сети Интернет (сайт <http://www.b2b-navigator.ru/>, <http://магазин-первачок.рф/shop/344/desc/vodka-bilibina-33-0-51-40>), согласно которым заявленное обозначение «БИЛИБИНА» воспроизводит обозначение, используемое ОАО «Кристалл» (г.Калуга, ул. Билибина, 33) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. В связи с чем, регистрация товарного знака по заявке №2012722713 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя (ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп») способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Анализ информации, размещенной на указанных сайтах, показал следующее.

На сайте <http://www.b2b-navigator.ru/>, представляющим собой базу данных предприятий России, опубликованы только данные о компании ОАО «Кристалл» (ФИО руководителя, наименование, адрес, телефон).

Сайт <http://магазин-первачок.рф/shop/344/desc/vodka-bilibina-33-0-51-40> представляет собой Интернет-магазин, на котором размещен широкий ассортимент товаров, в том числе алкогольной продукции. На указанном сайте, действительно, содержится информация о водке «БИЛИБИНА 33», изготовителем которой является

завод «Кристалл», г.Калуга, однако данная информация относится к периоду времени на конец 2010 года.

Поиск в сети Интернет не позволил выявить каких-либо еще сведений о наличии в настоящее время водки под обозначением «БИЛИБИНА 33», выпускаемой заводом «Кристалл», г.Калуга.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание сведения из сети Интернет, согласно которым решением Арбитражного суда Калужской области от 04.08.2010 по делу № А23-6082/09Б-8-308 ОАО «Кристалл» (г.Калуга) признан банкротом и в отношении него введено конкурсное производство. Данный факт также отражен в доводах заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что в настоящее время товары, маркированные обозначением «БИЛИБИНА 33», присутствуют на российском рынке.

В связи с вышеизложенным наличие сведений на указанных выше сайтах является недостаточным для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в случае регистрации товарного знака по заявке №2012722713 на имя заявителя.

Таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, неправомерен.

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

удовлетворить возражение от 22.04.2014, отменить решение Роспатента от 27.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722713.