


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.12.2022 возражение, поданное ИП Поляковым В.В., Челябинская область (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705663, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022705663 с датой поступления от 01.02.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705663. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «PICASSO», который воспроизводит фамилию известного художника, скульптора, дизайнера Pablo Picasso (см. [https://translate.academic.ru/пабло\\_пикассо/ru/xx/](https://translate.academic.ru/пабло_пикассо/ru/xx/)).

На основании положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Вместе с тем, без согласия от наследников Пабло Пикассо заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, так как в случае его регистрации на имя заявителя потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, либо того, что маркированные заявленным обозначением товары введены в гражданский оборот с разрешения наследников Пабло Пикассо (подпункт 1 пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров 28 класса МКТУ до следующих позиций «игры; игрушки»;

- довод, указанный в решении Роспатента от 06.10.2022 о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PICASSO» воспроизводит фамилию известного испанского художника, скульптора, дизайнера Pablo Picasso является несостоятельным в силу того, что фамилия Picasso также принадлежит дочери художника Паломе, которая является известным дизайнером и парфюмером. Следует отметить, что заявляемый словесный элемент приведен без

имени и инициалов, что исключает однозначную связь между ним и художником Пабло Пикассо;

- для испрашиваемых к регистрации товаров, с учетом уточненного перечня, заявляемое словесное обозначение является фантазийным словом, выполнено оригинальным шрифтом и само по себе воспринимается как оригинальный изобразительный элемент;

- ни Пабло Пикассо, ни Палома Пикассо никогда не занимались производством игр и игрушек, поэтому у потребителей отсутствуют ассоциации, связанные с данными известными личностями, как производителями испрашиваемых к регистрации товаров. Использование обозначения «PICASSO» для индивидуализации игр и игрушек позволит потребителям и, прежде всего, детям расширить словарный запас и повысить интеллектуальный уровень, так как у них возникнет интерес к тому, где еще используется данное слово, и что оно может означать, поскольку для игр и игрушек слово «PICASSO» является фантазийным. Маркировка товаров именем исторических личностей, никак не связанных с производством данных товаров, способствует популяризации и сохранению памяти об этих личностях, то есть согласуется с общественными интересами;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в которых включен словесный элемент «Пикассо» (в отношении иных товаров и услуг):

товарные знаки , ,  по свидетельствам №№670528, 710041, 616262;

- установление связи с наследниками Пабло Пикассо невозможно в силу объективных обстоятельств. Заявителем были найдены контакты фонда Picasso Administration (<https://www.picasso.fr/>). На сайте данного фонда имеется вкладка «Запрос разрешения на использование произведений». Заявителем было сделано два запроса с использованием данной вкладки, хотя поля, которые нужно было

заполнить для получения разрешения, содержат информацию именно о произведениях Пабло Пикассо, а произведения заявитель не планировал и не планирует использовать. Вместе с тем, ответа с указанного сайта заявитель так и не получил.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.10.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.02.2022) поступления заявки №2022705663 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).


Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графических элементов, и из словесного элемента «PICASSO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ основано на противоречии пунктам 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было учтено, что в возражении от 13.12.2022 заявитель ограничил перечень товаров 28 класса МКТУ до следующих позиций «игры; игрушки».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара / исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным изготовителем / исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром / услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения

рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «PICASSO», который воспроизводит фамилию известного художника, скульптора, дизайнера Пабло Пикассо (см. [https://translate.academic.ru/пабло\\_пикассо/ru/xx/](https://translate.academic.ru/пабло_пикассо/ru/xx/)).

В сети Интернет присутствует большое количество источников на русском языке, посредством которых любой потребитель может ознакомиться с биографией Пабло Пикассо и его картинами (<https://artchive.ru/pablocicasso>, [https://muzei-mira.com/biografia\\_hudojnikov/702-biografiya-pablo-pikasso.html](https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/702-biografiya-pablo-pikasso.html), <https://www.bl-school.com/blog/pablo-picasso/>, <https://24smi.org/celebrity/4243-pablo-pikasso.html>). Пабло Пикассо - основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд смещённых воедино плоскостей. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке. Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около 20 тысяч работ. По результатам опроса 1,4 миллиона читателей, проведённого газетой The Times в 2009 году, Пикассо — лучший художник среди живших за последние 100 лет ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикассо,\\_Пабло#cite\\_note-7](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикассо,_Пабло#cite_note-7)).

Пабло Пикассо известен по всему миру, в том числе и на территории Российской Федерации. Так, его картины представлены в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (<http://picassolive.ru/blog/places/gosudarstvennyj-muzej-izobrazitelnyx-iskusstv-imeni-a-s-pushkina-moskva/>), в Путевом дворце Василия III (<https://dalipicasso.com/>).

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям фамилии испанского художника Пабло Пикассо до даты приоритета заявленного обозначения (01.02.2022). Установления сходства в данном

случае не требуется ввиду тождества фамилии испанского художника и словесного элемента «PICASSO» заявленного обозначения.

Установив факт известности российским потребителям фамилии испанского художника Пабло Пикассо, коллегии надлежит проверить ассоциативную связь между товарами, в отношении которых испрашивается регистрация, и фамилией испанского художника Пабло Пикассо как воспринимаемые происходящими из одного источника.

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки», при этом данные позиции 28 класса МКТУ могут включать в себя различные развивающие игры, в которых ребенок закрашивает различные рисунки карандашами, красками или фломастерами, мелками (<https://nattik.ru/tvorshestvo/risyem/igry-s-kraskami.html>, <https://kladraz.ru/sovety-dlja-roditelei/igry-s-kraskami-dlja-detei-2-4-let.html>), таким образом развивая мелкую моторику рук. Кроме того, в магазинах можно встретить игрушки для росписи (<https://osmokraska.ru/publication/stati/yarkie-i-veselye-detskie-igrushki-s-kraskami-i-maslami-osmo/>, <https://www.wildberries.ru/catalog/53700235/detail.aspx>).

Таким образом, товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения способны восприниматься как производимые с разрешения или под контролем наследников известного художника Пабло Пикассо.

Кроме того, следует упомянуть, что товары 28 класса МКТУ, относящиеся к играм и игрушкам, маркированные обозначением, в состав которого входит фамилия известного испанского художника, будут восприниматься в качестве имиджевой деятельности этого лица, связанной с продвижением и популяризацией. Сведений о наличии между заявителем и наследниками испанского художника Пабло Пикассо организационных или хозяйственных связей в материалы дела не представлено.

Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022705663 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Что касается доводов решения Роспатента от 06.10.2022 о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее. Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса «с учетом того что подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, могут быть те лица, которые являются обладателями авторских прав на дату подачи возражения» (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016). Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013.

Таким образом, учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.



В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 06.10.2022.**