

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.02.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КИНОКОМПАНИЯ УЛИЦА СЕРГЕЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021732674, при этом установила следующее.

БРАТ 3

Словесное обозначение « **БРАТ 3** » по заявке №2021732674 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.05.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.10.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1, 2), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в заявленное обозначение элемент "3" представляет собой простую цифру, не имеет словесного характера и характерного графического

исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Заявленное обозначение «БРАТ 3» сходно до степени смешения с названиями фильмов «БРАТ» и «БРАТ 2», режиссером которых является Алексей Балабанов (25 февраля 1959 г., - 18 мая 2013 г.), снят кинокомпанией «СТВ» (см. Интернет, <https://ctb.ru/films/brother/>). Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения 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 или его наследника, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя без предоставления им документально подтвержденного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку в случае непредставления такого согласия регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), а также противоречить общественным интересам.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к тому, что заявитель не согласен с противопоставленными товарными знаками зарегистрированными на ООО «Кинокомпания «СТВ», кроме того слово «БРАТ» введено в оборот и использовалось задолго до создания аудио-визуальных произведений «БРАТ» и «БРАТ 2». Заявитель считает, что нельзя говорить о том, что простая цифра "3", используемая в заявленном обозначении вошла во всеобщее употребление для обозначения товаров и/или услуг, в отношении которых Заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021732674 в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (27.05.2021) поступления заявки №2021732674 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые числа.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Как следует из требований 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, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства.

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное словесное обозначение « **БРАТ 3** » по заявке №2021732674 с приоритетом от 27.05.2021 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита, а также включает цифру «3». Регистрация товарного знака по заявке №2021732674 испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 05.10.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по

причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1, 2), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса, показал, что в состав заявленного обозначения входит простая цифра «3», выполненная стандартным шрифтом без графической проработки, а также элементов усиливающих индивидуализирующую функцию. Следовательно, коллегия приходит к выводу о том, что цифра «3» не обладает различительной способностью, вывод о неохраноспособности данного элемента в составе заявленного обозначения, сделан правомерно.

В решении Роспатента указано, что заявленное обозначение «БРАТ 3» сходно до степени смешения с названиями фильмов «БРАТ» и «БРАТ 2», режиссером которых является Алексей Балабанов (25 февраля 1959 г., - 18 мая 2013 г.). Анализ представленных в решении Роспатента ссылок на Интернет источники (<https://ctb.ru/films/brother/>), показал, что данный фильм снят Кинокомпанией «СТВ».

Следует отметить, что «Брат» — российская криминальная драма. Четвёртый фильм режиссёра Алексея Балабанова. Первая часть дилогии (продолжение — «Брат 2») о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров-младший.

Фильм включён в список «100 главных русских фильмов по версии журнала Афиша» (см. <http://mag.afisha.ru/stories/100-glavnyh-russkih-filmov/>). Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр соответственно.

Сходство заявленного обозначения и названий известных на территории Российской Федерации произведений искусства обусловлено тождеством словесных элементов «БРАТ».

При этом, коллегия отмечает, что включенная в состав заявленного обозначения простая цифра «3» усиливает восприятие заявленного обозначения в качестве продолжения уже существующих фильмов под названиями «Брат», «Брат 2». Таким образом, обозначения «Брат», «Брат 2» «БРАТ 3» воспринимаются как

произведения одного автора, объединённые общим замыслом и преемственностью сюжета.

На стадии экспертизы Кинокомпания «СТВ» обратилась в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением от 29.03.2022, а также направила дополнения к нему 01.04.2022, против регистрации заявленного обозначения по заявке №2021732674 в качестве товарного знака, мотивируя свои доводы тем, что права на наименования кинофильмов, сходных с заявленным обозначением, возникли у Кинокомпании «СТВ» ранее даты приоритета заявки №2021732674, при этом, Кинокомпания «СТВ» не предоставляла согласие на использование и регистрацию обозначения «БРАТ 3».

Также в материалы обращения были представлены прокатные удостоверения от 16.05.2000 №11102400 (срок действия проката 16.05.2050) на киноvideofilm «Брат -2» и от 06.07.1997 №11101597 на киноvideofilm «БРАТ», в которых указано, что права на фильмы на территории России принадлежат Кинокомпании «СТВ».

Таким образом, учитывая известность фильмов, и наличие авторских прав на них у иного лица, представляется обоснованным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая все вышеуказанные обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2021732674, поданное на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, не имеющего отношения к Кинокомпании «СТВ», способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя всех заявленных товаров и услуг, представляется обоснованным. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно установленного в решении Роспатента несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает не находит оснований для признания данного довода обоснованным,

поскольку указанный вывод экспертизы никак не мотивирован, носит субъективный характер и не подтвержден фактическими данными.

Заявленное обозначение 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.

Таким образом, не представляется очевидным, какие именно общественные интересы нарушает регистрация заявленного обозначения, следовательно, основания для признания заявленного обозначения противоречащим требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, в силу наличия вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия не усматривает причины для отмены оспариваемого решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения.

Доводам заявителя о несходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, а также о том, что цифра «3» не вошла во всеобщее употребление не может быть дан анализ, поскольку такие основания отсутствуют в оспариваемом решении Роспатента от 05.10.2022.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 05.10.2022.