

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, рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2017, поданное ООО «ЭФФЕКТ МСК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015719414 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015719414, поданной 25.06.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

О БЕНДЕР

, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 31.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015719414 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 9 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки;
- заявленное обозначение воспроизводит инициал и фамилию главного героя романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» - Остапа Бендера – одного из героев романа в отечественной литературе (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki>, <http://www.peoples.ru/>);

- в материалах дела не содержится разрешения правообладателя (его наследников), в связи с этим регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.05.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2017.

Доводы возражения, поступившего 29.05.2017, сводятся к следующему:

- в силу положений пункта 1 статьи 1281 Кодекса действие исключительного права на произведение начинается с момента его создания и действует в течение всей жизни автора и 70 лет, отсчитывая с 1 января года, следующего за датой смерти автора. Если авторов несколько (произведение создано в соавторстве), то указанный срок отсчитывается со дня смерти пережившего других соавтора;

- Ильф и Петров — советские писатели-соавторы: Илья Ильф (настоящее имя — Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберг; 1897—1937) и Евгений Петров (настоящее имя — Евгений Петрович Катаев; 1902—1942). Совместно написали романы «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой телёнок» (1931). Таким образом, действие исключительного права на оба произведения истекли с 1 января года, следующего за датой смерти Евгения Петровича Катаева, а именно с 1 января 2013 г. оба романа стали достоянием общества;

- в 2013 году были зарегистрированы два товарных знака, а именно товарный знак «ОСТАП БЕНДЕР» (свидетельство № 539202) и товарный знак «OSTAP BENDER» (свидетельство № 567759) в отношении товаров 03 класса МКТУ. Данные регистрации подтверждают позицию Роспатента об истечении срока действия исключительных прав на произведения романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

На основании изложенного в возражении, поступившем 29.05.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.05.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (25.06.2015) заявки № 2015719414 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.10 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

О БЕНДЕР

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано на противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Действительно, заявленное обозначение может быть воспринято как начальная буква имени и фамилия главного героя романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать

стульев» и «Золотой теленок» - Остапа Бендера (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1281 Кодекса исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 01 января года, следующего за годом смерти автора. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 01 января года, следующего за годом его смерти. Согласно пункту 1 статьи 1282 Кодекса после прекращения действия исключительного права на произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние. В соответствии с пунктом 2 статьи 1282 Кодекса произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

Илья Ильф (настоящее имя — Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберг; 1897—1937) и Евгений Петров (настоящее имя — Евгений Петрович Катаев; 1902—1942) – советские писатели-соавторы. Совместно написали романы «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой телёнок» (1931). См., например, <https://ru.wikipedia.org>.

Таким образом, действие исключительного права на оба произведения истекли с 01 января года, следующего за датой смерти Евгения Петровича Катаева, а именно с 01 января 2013 г. оба романа перешли в общественное достояние и могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Само по себе заявленное обозначение ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несёт. При этом заявленное обозначение не может породить в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе товаров/услуг. Также коллегией принято во внимание, что заявленное обозначение используется заявителем в качестве средства индивидуализации товаров – отборных обжаренных семечек с 2016 года (см., например, сайт <http://obender.su/>).

В силу изложенного, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией также принята во внимание практика, существующая в Роспатенте, в части регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «БЕНДЕР», выполненный как в кириллице, так и в латинице:

- **ОСТАП БЕНДЕР** в отношении товаров 03 класса МКТУ по свидетельству № 539202, приоритет от 30.12.2013 (правообладатель: Милеев Михаил Валентинович, Московская область, г. Фрязино);

- **OSTAP BENDER** в отношении товаров 03 класса МКТУ по свидетельству № 567759, приоритет от 30.12.2013 (правообладатель: Милеев Михаил Валентинович, Московская область, г. Фрязино);

- **Остап Бендер** в отношении товаров 32, услуг 42 классов МКТУ по свидетельству 155148, приоритет от 24.12.1996 (правообладатель: ООО "ЗВЕЗДА", г. Новосибирск), в настоящее время правовая охрана товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права);

- **Товарищ Бендер** в отношении товаров 32, услуг 42 классов МКТУ по свидетельству № 155089, приоритет от 24.12.1996 (правообладатель: ООО "ЗВЕЗДА", г. Новосибирск, в настоящее время правовая охрана товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права).

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2017, отменить решение Роспатента от 31.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015719414.