

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, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Руссобит-Пабблишинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333407, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006713179/50 с приоритетом от 18.05.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 05.09.2007 за №333407 на имя Закрытого акционерного общества «БУКА», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров/услуг 09, 28, 35, 38, 42 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантазийное словесное обозначение «КАК ДОСТАТЬ СОСЕДА».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №333407 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Руссобит-Пабблишинг» 03.03.2004 была подана заявка №2004704319/50 на регистрацию товарного знака «Как достать соседа 2.

Адские каникулы» для товаров 09 класса МКТУ «программы игровые компьютерные», однако данному обозначению было отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 3 статьи 6 Закона;

- отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был мотивирован экспертизой тем, что заявленное обозначение в силу своей семантики противоречит общественным интересам, так как побуждает к агрессии («достать» - замучить, лишит спокойствия кого-либо, надоест кому-либо, постоянно, назойливо приставая по какому-либо поводу), при этом товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения в основном предназначены для детей;

- оспариваемый товарный знак «КАК ДОСТАТЬ СОСЕДА» зарегистрирован для компьютерных программ 09 класса МКТУ, для товаров 28 класса МКТУ – таких, в частности, как «игры, игрушки», для услуг 35 класса МКТУ – таких, например, как «передача сообщений, телеконференций [Интернет], организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях», для услуг 42 класса МКТУ – таких, как «составление программ для компьютеров, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»;

- таким образом, экспертиза по разному подошла к анализу сходных до степени смешения знаков «Как достать соседа 2. Адские каникулы» и «КАК ДОСТАТЬ СОСЕДА»;

- однако к сходным обозначениям должны быть применены одни и те же положения закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №333407 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004704319/50, на 2 л. [1];

- свидетельство №333407, на 1 л. [2];

- письмо ЗАО «БУКА», на 1 л. [3].

На заседании коллегии 26.02.2009 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению был приведен довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №333407 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, а также представлены следующие материалы:

- договор №ИП-03/1103 о передаче имущественных прав на программу для ЭВМ от 03.11.2003 и дополнительные соглашения, на 9 л. [4];
- лицензионный договор №ИП-/0607 от 26.09.2006, на 4 л. [5];
- приложение Е к лицензионному договору, на 5 л. [6];
- приложение В к лицензионному соглашению, на 3 л. [7];
- извещение от 25.02.2009, на 1 л. [8];
- договор поставки №ПП-03/1103 от 03.11.2003, на 5 л. [9];
- отчеты о продажах товара, на 3 л. [10];
- информационное письмо, на 1 л. [11];
- результат сравнительного анализа на тождество и сходство комбинированного обозначения «Как достать соседа 2. Адские каникулы» и словесного обозначения «КАК ДОСТАТЬ СОСЕДА», на 3 л. [12].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Поскольку довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №333407 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона отсутствовал в возражении от 31.01.2008, а дополнительные материалы [4-12] не представляют собой общедоступные словарно-справочные издания, они изменяют мотивы, приведенные в возражении от 31.01.2008.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333407 в рамках возражения от 31.01.2008 довод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона и материалы [4-12] не учитывались.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №333407, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 13.02.2009 изложил следующее мнение:

- в соответствии с договором о передаче исключительных имущественных прав с JoWood Productions Software AG (Австрия) от 25.03.2003, ЗАО «БУКА» осуществило перевод на русский язык и издание компьютерной игры «Neighbors from Hell»;

- согласно договору JoWood Productions Software AG передало ЗАО «БУКА» все исключительные имущественные права на воспроизведение, распространение, перевод указанной игры на 3 года;

- указанная игра вышла в свет 18.09.2003 под название «Как достать соседа», не являющимся дословным переводом англоязычного словосочетания «Neighbors from Hell» («Соседи из ада»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» название компьютерной игры «Как достать соседа» подлежит охране как объект авторского права;

- отказ в регистрации товарного знака по заявке №2004704319/50 был мотивирован не только тем, как указано в возражении, что заявленное обозначение в силу своей семантики противоречит общественным интересам, так как побуждает к агрессии в виду использования слова «достать», которое в его жаргонном смысле означает «замучить, лишить спокойствия кого-либо,

надоесть кому-либо постоянно, назойливо приставая по какому-либо поводу», но также из-за использования слова «адский», означающего «злобный, коварный»;

- таким образом, основанием для отказа в регистрации послужило использование в одном знаке слов «достать» и «адский»;

- кроме того, обозначение по заявке №2004704319/50 представляет собой комбинированное обозначение, включающее не только словесные, но и изобразительные элементы;

- в словесном элементе «достать» буква «о» выполнена в виде стекающей жидкости красных и темно-красных тонов, которая может напоминать кровь, что также противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Отзыв правообладателя сопровождается регистрационным свидетельством Депозитария электронных изданий ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» №2249 от 12.01.2004, на 1 л. [13].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №333407.

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

С учетом даты приоритета (18.05.2006) заявки №2006713179/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №333407 включает в себя упомянутый выше Закон 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).

Согласно требованиям абзаца 3 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №333407 представляет собой словесное обозначение «КАК ДОСТАТЬ СОСЕДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Указанному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Анализ товарного знака на соответствие требованиям, изложенным в абзаце 3 пункта 3 статьи 6 Закона, показал следующее.

Согласно Толковому словарю русского языка [С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ», 1993 [13], с. 179] «достать» – 1. взять что-нибудь, находящееся на расстоянии, или извлечь откуда-нибудь; 2. получит, раздобыть; 3. дотянуться, дотронуться до кого-чего-нибудь.

Большой словарь русского жаргона [В.М.Мокненко, Т.Г.Никитина, Санкт-Петербург, «Норинт», 2001, с. 165] определяет слово «достать» как «замучить, лишить спокойствия кого-либо, надоест кому-либо постоянно, назойливо приставая по какому-либо поводу».

Принимая во внимание широкую известность среди населения Российской Федерации семантики слова «ДОСТАТЬ» в качестве жаргонного, следует констатировать, что смысловое значение словосочетания в целом (как замучить соседа, как лишить спокойствия соседа, как надоест соседу) несет в себе призыв, побуждение к действию, который может быть отнесен к противоречащим принципам гуманности и морали.

Гуманизм [от лат. *humanus* - человеческий] – человечность в общественной деятельности, в отношении к людям ([13], с. 151).

Мораль (нравственность) (лат. *moralis* - нравственный, *mores* - нравы) - специфический тип регуляции отношений людей, направленный на их гуманизацию; совокупность принятых в том или ином социальном организме

норм поведения, общения и взаимоотношений (Энциклопедия социологии, см. <http://slovari.yandex.ru/>).

Очевидно, что словосочетание «КАК ДОСТАТЬ СОСЕДА» порождает неприятные ассоциации, связанные с негативным, неуважительным, агрессивным отношением к человеку. В этой связи исследуемое словосочетание как само по себе, так и в случае его использования в качестве товарного знака может вызывать возмущение членов общества.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №333407 противоречит требованиям абзаца 3 пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.01.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333407 недействительным полностью.