

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью Четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Карузо», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750820, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020750820, поступившей 16.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Роспатентом принято решение от 15.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750820 для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение воспроизводит песню, посвящённую известному итальянскому оперному певцу Энрико Карузо. Песня была написана Лучо Далла в 1986 году и за короткое время приобрела большую известность во всём мире (см. Интернет, например, <https://soundtimes.ru>; <https://www.metrolyrics.com>; <https://it.lyrsense.com>; <https://www.chosic.com> и др.), что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения пунктам 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги, как противоречащего

общественным интересам и нарушающим интеллектуальные права в отношении указанного объекта.

В возражении, поступившем 20.10.2021, заявителем представлены следующие доводы:

- практика Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что Роспатент не должен подменять основание, предусмотренное пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, на основание, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку обращений заинтересованных в лиц в материалы дела не поступало, основания, предусмотренные пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, не применимы;

- практика рассмотрения возражений Роспатентом свидетельствует о том, что имена (фамилии) известных личностей могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (знаков обслуживания);

- оперный певец Энрико Карузо умер еще в 1921 году; в его биографии нет никаких сведений о том, что при жизни он занимался недвижимостью или оказывал услуги по купле-продаже домов, квартир; также нет никаких сведений о деятельности наследников певца в сфере недвижимости;

- период популярности произведения, указанного в заключении экспертизы, давно прошел;

- личность оперного певца или автора песни могут быть известны в России только узкому кругу потребителей, увлекающихся оперой или искусством XX века;

- помимо Энрико Карузо, фамилию «Карузо» носят еще несколько известных личностей;

- использование слова «CARUSO» в заявленном обозначении не может противоречить общественным интересам, поскольку не ассоциируется исключительно с личностью оперного певца или произведением, посвященным ему;

- имя итальянского оперного певца и, тем более, название песни не являются историческим общественным достоянием России;

- использование созвучного с фамилией или названием песни слова в товарном знаке не омрачает память о личности композитора или оперного певца, не несет оскорбительного характера;

- правовые подходы к анализу обозначений должны быть единообразными;

- Роспатентом было зарегистрировано несколько фонетически сходных товарных знаков, например, словесное обозначение « **KARUZO** » (свидетельство № 339614 в отношении услуг 41 класса МКТУ), знак



» (международная регистрация № 1263294 в отношении товаров



29, 30 и услуг 43 классов МКТУ), знак «  » (международная регистрация № 936706 в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ);

- заявитель является крупным агентством недвижимости, деятельность осуществляет уже более 5 лет.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020750820 для всех указанных в заявке услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о заявке № 2020750820;
- (2) копия решения Роспатента от 15.07.2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (16.09.2020) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, 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 верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В качестве товарного знака по заявке № 2020750820 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент, форма которого напоминает контуры стилизованных изображений домов, расположенных с наложением друг на друга, и словесный элемент «CARUSO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный справа от изобразительного элемента. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, голубой, чёрный.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ – «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент

финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги

финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, информация об известном итальянском оперном певце Энрико Карузо, посвящённой ему песне Лучо Далла, представлена в сети Интернет.

Коллегия ознакомилась с источниками, приведёнными в заключении по результатам экспертизы, и отмечает, что на сайте <https://it.lyrsense.com/> представлен текст песни Lucio Dalla «Caruso», а также перевод текста и сама композиция в виде незагружаемого аудиофайла. Сайт <https://www.chosic.com/> содержит публикацию от 11.04.2019, где раскрывается история песни «Caruso», упоминаются исполнители, а также указывается на популярность композиции. Сведения о данном произведении имеются и на русскоязычных сайтах (таких, как <https://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, объект интеллектуальных прав с наименованием «Caruso» действительно существует и подлежит правовой охране.

Вместе с тем, как следует из сведений сети Интернет, существуют и иные объекты, охраняемые авторским правом, имеющие наименование «Caruso» или сходное с ним обозначение (например, фильм «Великий Карузо»/«The Great Caruso» кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, литературное произведение «Карузо» Булыгина А.К.), в связи с чем имеющиеся в распоряжении коллегии материалы не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в данном случае не может быть установлено, что заявителем испрашивается регистрация в качестве товарного знака обозначения, включающего объект авторского права, без согласия его правообладателя, то не может быть установлено и нарушение заявленным обозначением принципов морали, то есть положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается возможности неверного представления потребителей, вызванного заявленным обозначением, то коллегия отмечает следующее.

Согласно правоприменительной практике способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом для определения, является ли обозначение ложным или способным ввести в заблуждение, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно и может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными, являются ли ассоциативные представления правдоподобными, поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что:

- этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации;

- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

Деятельность, связанная с созданием музыкальных произведений, относится к услугам 41 класса МКТУ, а именно, к родовой группе услуг «развлечения», в отношении которых регистрация заявленного обозначения не испрашивается.

Заявленные услуги относятся к финансовым услугам, страхованию, операциям с недвижимостью.

Деятельность, относящаяся к услугам по развлечению, и услуги названных родовых групп, имеют различное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Caruso», заявляемое для услуг, не относящихся к группе услуг «развлечения», способно вызывать ассоциации с иным источником происхождения услуг.

Более того, указанные ранее сведения о нескольких объектах авторских прав, наименования которых включают спорный (или сходный с ним) элемент «Caruso», свидетельствуют о невозможности однозначно установить, с кем именно потребители могли ассоциировать обозначение «Caruso» как средство индивидуализации каких-либо конкретных услуг, относящихся к 36 классу МКТУ.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения противоречащим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2021, отменить решение Роспатента от 15.07.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020750820.