

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Акимовой Олесей Александровной, Красноярский край, г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761583, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019761583, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности 29.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «*выпуск музыкальной продукции; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные (развлечение); организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги клубов (развлечение и просвещение); услуги композиторов; шоу-программы*».

Роспатентом 06.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесный элемент "Караоке" (где : КАРАОКЕ — [яп. «пустой оркестр»] способ исполнения знакомых песен под музыку, воспроизводимую в записи специально для пения под этот аккомпанемент. (Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. Словарь иностранных слов) является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение заявленных услуг.

Заявленное обозначение в целом ассоциируется с услугами в области развлечений, а именно музыкальных программ, выпуска музыкальной продукции, исполнения музыки и т.п. и соответственно, словесный элемент "Шаляпин" заявленного обозначения воспринимается как фамилия известного лица, а именно Шаляпина Фёдора Ивановича - русского оперного и камерного певца (см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru/>, <http://slovari.yandex.ru/>, <http://gufo.me/>), и для регистрации такого обозначения в качестве товарного знака / знака обслуживания необходимо представить письменное согласие наследников вышеуказанного лица, удостоверенное в установленном российским законодательством порядке.

Согласие наследников не было представлено, поэтому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания

на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как будет вводить в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем 30.07.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «Шалапин» и «Караоке» не указывают на какое-либо конкретное лицо или известную личность;
- изобразительный элемент, который занимает доминирующее положение, образует оригинальный графический образ, через который происходит восприятие и запоминание обозначения потребителем;
- указанная в решении Роспатента ссылка на интернет-словарь <https://dic.academic.ru/> имеет ссылку на множество лиц с фамилией «Шалапин», о чем также свидетельствуют иные Интернет-ресурсы;
- заявленное обозначение не описывает услуги ложно и не способно вызвать у потребителя ассоциативное представление о предоставляемых услугах, которое может ввести потребителя в заблуждение;
- использование фамилии ассоциативно с предоставляемыми услугами может способствовать сохранению памяти о нем, вызывая в сознании потребителя положительные ассоциации, связанные с деятельностью заявителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.04.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019761583 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения Интернет-ресурсов об известных людях с фамилией Шалапин.

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2021, заявителю были введены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение

не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение занимают неохранные словесные элементы «Шаляпин» и «Караоке». К протоколу заседания были приложены сведения из сети Интернет, с указанием на известные личности с фамилией «Шаляпин». С указанным основанием заявитель был ознакомлен и на заседании коллегии, состоявшемся 13.10.2021, представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- потребитель, посещая заведение, оказывающее услуги караоке, явно не предполагает услышать там оперного певца или даже вообще любого известного исполнителя другого жанра;

- сама по себе возможность возникновения ассоциаций словесного элемента, входящего в состав заявленного комбинированного обозначения, именно с Фёдором Ивановичем Шаляпиным (или любым другим Шаляпиным) никак не предполагает, что потребитель решит, что это именно лицо, оказывающее услуги;

- Фёдор Иванович Шаляпин скончался в 1938 году, то есть, очевидно, не может являться лицом, оказывающим услуги. Ни один из его наследников (которые уже не живут в России) не получил какую-либо широкую известность именно в сфере исполнения песен;

- живущий в наше время, также имеющий определенную известность певец с такой же фамилией, Прохор Шаляпин, при этом не указывается экспертизой Роспатента как лицо, с которым может ассоциироваться словесный элемент заявленного обозначения;

- поскольку заявленное комбинированное обозначение не содержит указание на какое-либо юридическое или конкретное физическое лицо (индивидуального предпринимателя), из заявленного обозначения невозможно сделать вывод о том, кто является лицом, оказывающим услуги караоке;

- необходимо отметить, что даже само по себе согласие от наследников лица, не имеющего отношения к лицу, оказывающему услуги

под заявленным обозначением, не может устранить введение потребителя в заблуждение, а наоборот, будет ему способствовать;

- поскольку существует несколько личностей, имеющих определенную известность в Российской Федерации, фамилия которых Шаляпин, а также большое количество наследников таких людей, проживающих в разных странах мира, невозможно определить, кто именно из них имеет право предоставлять своё согласие на регистрацию товарного знака;

- само по себе использование фамилии, сходной с фамилиями каких-либо известных личностей, в качестве товарного знака иными лицами является достаточно распространенной практикой: «**ШАЛЯПИН**» по свидетельству №321577 зарегистрированный в отношении услуг 43 класса



МКТУ, « » по свидетельству №688689 для товаров и



услуг 30, 32, 43 классов МКТУ, « » по свидетельству №390108



для товаров 33 класса МКТУ, « » по свидетельству №818537 для



товаров 33 класса МКТУ, « » по свидетельству №642945



для услуг 43 класса МКТУ, «» по свидетельству №300442 для услуг 43 класса МКТУ.

- наличие зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входят в качестве охраняемых элементов слова, тождественные фамилиям известных русских исполнителей и писателей, служит подтверждением того, что подобные обозначения обладают различительной способностью (во всех примерах слова не выведены из правовой охраны), не способны вводить потребителей в заблуждение относительно производителя / лица, оказывающего услуги (правообладателями во всех примерах являются иные юридические лица), не противоречат общественным интересам и иным требованиям законодательства;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019761583 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием слова «КАРАОКЕ» в качестве неохраняемого элемента.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 13.10.2021 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.10.2021 отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2021 и оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2021 решение Роспатента от 28.10.2021 по делу № СИП-1390/2020 признано недействительным как не соответствующее требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2021 данное решение Суда по интеллектуальным правам оставлено в силе.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 30.07.2021 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761583.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с возражением от 30.07.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

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

С учетом даты (29.11.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о

публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя;

Согласно пункту 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, представляет собой черный квадрат на фоне которого расположено стилизованное изображение ноты и словесные элементы «Шаляпин» и «КАРАОКЕ». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«выпуск музыкальной продукции; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные (развлечение); организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги клубов (развлечение и просвещение); услуги композиторов; шоу-программы»*.

Словесный элемент «КАРАОКЕ» (где: КАРАОКЕ — [яп. «пустой оркестр»] способ исполнения знакомых песен под музыку, воспроизводимую в записи специально для пения под этот аккомпанемент. (Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. Словарь иностранных слов) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение заявленных услуг 41 класса МКТУ, с чем заявитель выразил свое согласие.

Решением Роспатента от 06.04.2021, а также дополнительными основаниями, выявленными коллегией при подготовке к заседанию по рассмотрению настоящего возражения, было установлено несоответствие заявленного обозначения по заявке №2019761583 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

При повторном рассмотрении возражения коллегия руководствовалась обстоятельствами, установленными решением Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2022 по делу №СИП-1390/2021 и Постановлением

Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2021 №СИП-1390/2022.

Суд первой инстанции дал оценку известности заявленного обозначения в качестве фамилии и в результате такой оценки установил, что приведенная в оспариваемом решении Роспатента информация отображает лишь существование этой фамилии в исторической ретроспективе, однако не подтверждает тот факт, что такая фамилия получила широкое распространение на дату подачи заявки (29.11.2019), также не свидетельствует о наличии у современного российского потребителя каких-либо товаров какой-либо стойкой ассоциативной связи с проживавшей ранее на территории Российской Федерации известной личностью, которой принадлежала данная фамилия.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2021 указано, что заявленное на регистрацию обозначение включает в себя словесный элемент «Шаляпин» без указания имени и отчества, в связи с чем не может быть сделан вывод о том, обозначение указывает на известного на территории Российской Федерации певца Шаляпина Ф.И. или на иных известных лиц, носящих данную фамилию.

Более того, сама по себе возможность ассоциации заявленного на регистрацию обозначения с Шаляпиным Ф.И., известным оперным и камерным певцом, либо с иным лицом, носящим фамилию Шаляпин, не свидетельствует о том, что у современного потребителя возникнет представление о том, что именно данное лицо оказывает заявленные на регистрацию услуги.

При этом, судебная коллегия отмечает, что в российском законодательстве отсутствует запрет на регистрацию любых фамилий в качестве товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что не доказано, что в связи с включением в заявленное на регистрацию обозначение словесного элемента «Шаляпин», потребитель может быть введен в заблуждение

относительно лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя.

Судебная коллегия отмечает, что способность обозначения ввести потребителя в заблуждение является абсолютным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, представление письма-согласия от известных на территории Российской Федерации лиц, носящих фамилию Шаляпин (или их наследников), не имеет правового значения при решении вопроса о регистрации заявленного обозначения.

Вышесказанное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2021, отменить решение Роспатента от 06.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761583.