

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2022. Данное возражение подано Кошляковым А.В. г. Лобня (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021768170, при этом установлено следующее.

Заявка №2021768170 на регистрацию словесного обозначения «Тайны Чародеев» была подана 19.10.2021 в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021768170. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «Тайны Чародеев» воспроизводит обозначение, используемое компанией «QUESTICO» для индивидуализации услуг, однородных заявленным (600017, г. Владимир, ул. Батурина, 10. См. подробнее на <https://xn--33-dlcmx8bh.xn--p1ai/charodei>,

<https://vk.com/questico>, <https://vld.mir-kvestov.ru/quests/questico-charodei>, <https://vldmr.questguild.ru/quests/charodei>, <https://vladimir.topkvestov.ru/partneryi/questico>, <https://vladimir.topkvestov.ru/kvestyi/semeynye/tayny-charodeev-questico>, <https://www.orgpage.ru/vladimir/questico-magicheskie-kvesty-v-5572491.html>).

Таким образом, на основании пункт 3 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг на имя заявителя как способное ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- знак обслуживания – это обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Название одного квеста не может индивидуализировать услуги какой-либо компании. Функцию индивидуализации в данном случае выполняет обозначение “Questico”. Компания, оказывающая услуги квест-комнат, может в любой момент времени убирать старые квесты, добавлять новые в зависимости от интересов и пожеланий потребителей. Потребители будут запоминать именно название компании, а не квеста;

- ни на одном из указанных сайтов нет документального подтверждения того, что информация размещена до даты приоритета заявки “Тайны Чародеев”;

- в поступившем уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства эксперт приводит только ссылки на сайты, на основании которых нельзя сделать вывод, что обозначение известно широкому кругу потребителей и они ассоциируют его с конкретным лицом;

- кроме того, заявленное обозначение подано в отношении 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ. В перечне заявки на товарный знак в 41 классе МКТУ отсутствует формулировка “квест комнаты”, поэтому заявитель не претендует на данную услугу. Остальной же заявленный перечень классов не является однородным “квест

комнатам”. Однородной можно признать только часть 41 класса МКТУ, однако, использование спорного обозначения не в качестве товарного знака, а только как название квеста, исключает сравнение остальных услуг 41 класса МКТУ по однородности. Обозначение “Тайны Чародеев”, поданное не на квест комнаты, не может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как услуги оказываются в абсолютно разных сферах деятельности. Из общедоступных источников информации не установлено, что обозначение “Тайны Чародеев” использовалось компанией “QUESTICO” для индивидуализации какой-либо иной деятельности, кроме названия квеста, соответственно, не может существовать какого-либо введения потребителя в заблуждение относительно других видов деятельности, в особенности неоднородных. Потребитель никаким образом не может ассоциировать название квеста во Владимире, например, с услугами обучения керамике, продажи, рекламы, аренды офисов или промышленным дизайном, предоставляемым в Московской области, так как это противоречит логике и здравому смыслу.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “30” сентября 2021 по заявке № 2021721841;
2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “28” октября 2021 по заявке № 2021721841;
3. Решение об отказе в регистрации от “30” ноября 2021 по заявке №2021721841.

Корреспонденцией от 23.11.2022 заявитель представил ходатайство о сокращении перечня услуг 41 класса МКТУ до следующих видов услуг: «организация выставок с культурно-просветительской целью; обучение рукоделию;

обучение изобразительному искусству; обучение декоративно-прикладному искусству; обучение гончарному формованию; обучение народной росписи; обучение витражному искусству; обучение искусству деревообработки; проведение мастер-классов по рукоделию; проведение мастер-классов по изобразительному искусству; проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству; проведение мастер-классов по гончарному формованию; проведение мастер-классов по народной росписи; проведение мастер-классов по витражному искусству; проведение мастер-классов по искусству деревообработки; организация и проведение семинаров в сфере декоративно-прикладного искусства и рукоделия; организация и проведение симпозиумов в сфере декоративно-прикладного искусства и рукоделия; организация и проведение конкурсов [учебных или развлекательных] в области декоративно-прикладного искусства и рукоделия; услуги культурные, образовательные и развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение] в области декоративно-прикладного искусства и рукоделия».

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

С учетом даты подачи (19.10.2021) заявки № 2021768170 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 «Тайны Чародеев» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, начальные буквы «Т» и «Ч» - заглавные. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение «Тайны Чародеев», используемое компанией «QUESTICO». В рамках изложенного довода в решении Роспатента приведены ссылки из сети Интернет (<https://xn--33-dlcmx8bh.xn--p1ai/charodei>, <https://vk.com/questico>, <https://vld.mir-kvestov.ru/quests/questico-charodei>, <https://vldmr.questguild.ru/quests/charodei>, <https://vladimir.topkvestov.ru/partneryi/questico>, <https://vladimir.topkvestov.ru/kvestyi/semejnyie/tayny-charodeev-questico>, <https://www.orgpage.ru/vladimir/questico-magicheskie-kvesty-v-5572491.html>).

Обращение к упомянутым источникам информации показало, что компанией «QUESTICO» используется обозначение «Тайны Чародеев» при оказании развлекательных услуг, а именно квестов в городе Владимире. Согласно данным www.web.archive.org, информация, размещенная на упомянутых в решении Роспатента сайтах, относится к периоду до даты приоритета заявленного обозначения. Оснований считать, что наименование квеста не относится к обозначению, несущему индивидуализирующую функцию, не имеется, поскольку заявленное обозначение, напротив, предназначено для индивидуализации

развлекательных услуг компании «QUESTICO», именно по данному обозначению потребители ориентируются при выборе необходимых им услуг заявителя.

Таким образом, у коллегии имеются основания полагать, что обозначение «Тайны чародеев» в результате использования компанией «QUESTICO» приобрело определенную известность применительно к услугам квестов.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание скорректированный заявителем перечень услуг 41 класса МКТУ, а именно предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация выставок с культурно-просветительской целью; обучение рукоделию; обучение изобразительному искусству; обучение декоративно-прикладному искусству; обучение гончарному формованию; обучение народной росписи; обучение витражному искусству; обучение искусству деревообработки; проведение мастер-классов по рукоделию; проведение мастер-классов по изобразительному искусству; проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству; проведение мастер-классов по гончарному формованию; проведение мастер-классов по народной росписи; проведение мастер-классов по витражному искусству; проведение мастер-классов по искусству деревообработки; организация и проведение семинаров в сфере декоративно-прикладного искусства и рукоделия; организация и проведение симпозиумов в сфере декоративно-прикладного искусства и рукоделия; организация и проведение конкурсов [учебных или развлекательных] в области декоративно-прикладного искусства и рукоделия; услуги культурные, образовательные и развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение] в области декоративно-прикладного искусства и рукоделия». Следует констатировать, что упомянутые услуги 41 класса МКТУ, относящиеся к сфере декоративно-прикладного искусства, рукоделия, народной росписи, гончарного формования и т.д., никак не связаны с услугами в сфере проведения квестов. Сравниваемые виды не являются взаимодополняемыми, не оказываются одним лицом, имеют различные цели оказания, в связи с чем не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Что касается иных заявленных услуг 35 класса МКТУ, относящихся к услугам в сфере рекламы, услугам по продвижению товаров, прокатным услугам, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским и секретарским, услугам кадровым, услугам в сфере бизнеса, услугам информационно-справочным, услугам посредническим, услуг 36 класса МКТУ, относящихся к услугам по операциям с недвижимостью, операциям финансовым, услугам торговых посредников, услугам информационно-консультативным, услуг 42 класса МКТУ, относящихся к услугам научно-техническим в области добычи нефти и газа, услугам геодезическим, услугам научно-техническим в сфере геологии, услугам научным и информационным в области экологии, услугам инженерным и консультативным в сфере строительства, услугам по техническому испытанию и контролю, услугам в области дизайна и промышленной эстетики, услугам в области компьютерных технологий, услугам в области метеорологии, услугам научно-исследовательским в области химии, услугам научно-исследовательским в различных областях, а также иным специализированным услугам, то упомянутые услуги также никак не связаны услугами в области организации квестов. Вероятность смешения деятельности компании «QUSTICO» с упомянутыми видами услуг отсутствует, ввиду оказания их различными лицами в отношении различного круга потребителей.

С учетом вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака применительно к испрашиваемым услугам 35, 36, 41, 42 классов МКТУ ввиду возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении испрашиваемых к регистрации услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2022, отменить решение Роспатента от 31.08.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768170.