

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 ППС), рассмотрела поступившее 13.02.2025 возражение, поданное Ежовым П.А., г. Озерск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797024, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023797024 с датой поступления от 11.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 15, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797024. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение в целом, а именно: графическое исполнение заявленного обозначения, а также входящие в его состав словесные элементы «ГИО ПИКА», воспроизводят сценический псевдоним Гио Джиеова - грузинского

русскоязычного музыкального исполнителя родом из Тбилиси, исполняющего песни в жанре рэп-шансона (<https://gio-pika.com/>; <https://genius.com/artists/Gio-pika>; <https://go.zvuk.com/stars/gio-pika.htm>; <https://24smi.org/celebrity/28370-gio-pika.html>; <https://biogr.net/gio-pika/>; <https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/muzyka/biografiya-gio-piki/>; <https://flectone.ru/gia-pik.html>; <https://teleprogramma.pro/persons/gio-pika>; <https://kumir.online/muzykant/gio-pika.html>; <https://dzen.ru/a/Y8LY9LkcLFLa8J2d>; <https://www.last.fm/ru/music/Гю+Пика/+wiki>; https://ru.ruwiki.ru/wiki/Гю_Пика; <https://dzhioevy.ru/2021/06/15/gio-pika/>; <https://100biografiy.ru/muzyka/gio-pika>; https://vk.com/gio_pika?ysclid=m2abo13uc0265907685; <https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-gio-pika.html>).

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Поскольку в материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие правомерность регистрации псевдонима на имя заявителя (Ежова П.А.), то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 15, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет способно вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 15.10.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- для обоснования правомерности указанных в уведомлении мотивов на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, Роспатенту необходимо доказать, что при восприятии спорного обозначения через ассоциации, вызванные этим знаком, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара/исполнителе услуги, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение;

- Роспатент не представил для ознакомления заявителю доказательств, что в связи с включением в заявленное на регистрацию обозначение словесных элементов «ГИО ПИКА», потребитель может быть введен в заблуждение в отношении производителя товаров/лица, оказывающего услуги;

- на стадии экспертизы Роспатент не должен проверять по собственной инициативе соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 и подпунктов 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса (по инициативе правообладателя или известного лица такая проверка возможна, но лишь при наличии их обращения (пункт 1 статьи 1493 Кодекса));

- норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлена на защиту частного интереса правообладателя. Роспатент не может защищать этот частный интерес по собственной инициативе;

- в соответствии с нормами подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, ограничения в отношении регистрации товарных знаков, сходных или тождественных имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного лица, установлены в пользу этого лица и его правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, является только известное лицо, а также его правопреемники;

- аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016, от 30.07.2021 по делу №СИП-577/2020, от 05.08.2021 по делу №СИП-929/2020;

- по сути, административный орган ссылается на то, что на стадии экспертизы он, применяя нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса, исходит из наличия в сети Интернет информации о грузинском русскоязычном музыкальном исполнителе Гио Джииоеве;

- вместе с тем, фактически это означает, что Роспатент заменяет основание, которое он не может проверить на стадии экспертизы (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса), основанием, которое он проверяет на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса);

- указанное мнение заявителя согласуется и с позицией Суда по интеллектуальным правам (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2021 по делу №СИП-607/2021);

- таким образом, заявленное обозначение не нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.10.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 15, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты (11.10.2023) поступления заявки №2023797024 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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, состоящим из графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «ГЮ ПИКА», выполненных жирными шрифтами, заглавными буквами русского алфавита, в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 15, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 15, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ основано на противоречии пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара / исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным изготовителем / исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром / услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг.

Словесные элементы «ГЮ ПИКА» заявленного обозначения воспроизводят сценический псевдоним Гюо Джигоева - грузинского русскоязычного музыкального

исполнителя родом из Тбилиси, исполняющего песни в жанре рэп-шансона (<https://genius.com/artists/Gio-pika>).

По информации сети Интернет, «Гео Пика» - российский музыкант, рэпер (https://ru.ruwiki.ru/wiki/Гео_Пика). Его стиль можно охарактеризовать как урбан-рэп с элементами джангла и дарк джаза. С 2011 года исполнитель публиковал в Интернете треки, посвящённые в основном криминально-тюремной тематике, благодаря чему получил локальную известность. В 2014 году, после выхода трека «Фонтанчик с дельфином», Гео Джигоев приобрёл ещё более широкую популярность. За время своей музыкальной деятельности исполнитель выпустил более десятка альбомов и сборников. В совместном альбоме с Кравцем под названием 17 мгновений осени в числе прочих вышла песня «Где прошла ты», которая стала одной из самых популярных песен в 2023 году.

С биографией и творческой карьерой исполнителя «Гео Пики» можно ознакомиться на многочисленных источниках в сети Интернет (<https://go.zvuk.com/stars/gio-pika.htm>; <https://24smi.org/celebrity/28370-gio-pika.html>; <https://biogr.net/gio-pika/>; <https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/muzyka/biografiya-gio-piki/>; <https://flectone.ru/gia-pik.html>; <https://teleprogramma.pro/persons/gio-pika>; <https://kumir.online/muzykant/gio-pika.html>; <https://dzen.ru/a/Y8LY9LkcLFLa8J2d>; <https://dzhioevy.ru/2021/06/15/gio-pika/>; <https://100biografiy.ru/muzyka/gio-pika>; https://vk.com/gio_pika?ysclid=m2abo13uc0265907685; <https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-gio-pika.html>).

Рэпер «Гео Пика» выступает с концертами и на настоящий момент (<https://gio-pika.com/>).

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям исполнителя Гео Джигоева под псевдонимом «Гео Пика» до даты приоритета заявленного обозначения. Установления сходства в данном случае не требуется ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов псевдонима данного рэпера и словесных элементов «ГИО ПИКА» заявленного обозначения.

В связи с этим, у потребителей будет складываться недостоверное представление в отношении производителя товаров / услуг, поскольку возникнут ассоциации, что деятельность по производству товаров и услуг, маркированных обозначением «ГИО ПИКА», будет связана именно с этим известным лицом.

Кроме того, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входят изобразительные элементы в виде символа «♠», которые ещё больше связывают заявленное обозначение с личностью рэпера «Гио Пики». Так, согласно информации, представленной в сети Интернет, Гио - это его настоящее имя, а «Пика» - прозвище от слова «пиковый» (<https://100biografiy.ru/muzyka/gio-pika>).

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что заявленное обозначение вызывает в сознании потребителей неправильное представление о производителе товаров и услуг 09, 15, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, не соответствующее действительности, иными словами, нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия указывает, что в возражении никак не подтверждается известность российским потребителям каких-либо товаров/услуг, которые производились/оказывались бы самим заявителем и маркировались бы им заявленным обозначением.

Что касается доводов заявителя о том, что «Роспатент заменяет основание, которое он не может проверить на стадии экспертизы (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса), основанием, которое он проверяет на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса)», коллегия обращает его внимание на то, что нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в отличие от положений пункта 9 названной статьи, на которые ссылается заявитель, направлены не на защиту интересов конкретного носителя имени, а именно на предотвращение введения в заблуждение неограниченного круга потребителей, то есть представляют собой запрет в публичных интересах. Целью данной нормы является защита потребителя как слабой стороны в экономических отношениях от применения недобросовестных маркетинговых инструментов. Круг этих инструментов не ограничен: в этом качестве может использоваться и чужое имя, и псевдоним, и

слова мировых хитов, прочно ассоциирующиеся с их исполнителями, - все это создает неверное представление для слабой стороны в экономических отношениях об изготовителе или лице, предоставляющем товар/услугу, поэтому запрещено подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в публичных интересах поддержания экономического баланса (решение Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2024 по делу №СИП-297/2024).

В отношении приведенной заявителем судебной практики, коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2024.