

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 14.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Чудесные знаки», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.07.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704521, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012704521 с приоритетом от 20.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 39, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ЧУДЕСАРИУМ», выполненным заглавными буквами русского алфавита под стилизованным изображением парового автомобиля.

Роспатентом принято решение от 30.07.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704521 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 28, 39, 43 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование шоу «ЧУДЕСАРИУМ» известных иллюзионистов братьев Сафроновых, на подготовку которого артистами было потрачено более двух лет (<http://safronovy.ru/news/69>, <http://safronovy.ru/chudesarium>, <http://kapital.kz/kapital-style/15373/chudesarium-za-40-millionov.html>). По мнению экспертизы, регистрация на имя ООО «Чудесные знаки» заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных услугам, индивидуализируемым указанными артистами обозначением «ЧУДЕСАРИУМ», без их согласия противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Роспатента отказано в регистрации обозначения в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании информации из сети Интернет об использовании иллюзионистами братьями Сафроновыми наименования «ЧУДЕСАРИУМ» для постановки своего шоу;

- достоверность сведений, полученных из сети Интернет, зависит от лиц, размещающих там как правдивую, так и заведомо ложную информацию;

- экспертизой не было представлено ни одного доказательства совпадения дат подачи заявки № 2012704521 и обнаружения (размещения) упомянутых сведений в сети Интернет;

- никаких документов, подтверждающих факт использования обозначения «ЧУДЕСАРИУМ» братьями Сафроновыми в течение указанных в заключении экспертизы двух лет предоставлено не было;

- заявка о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2012, а информация о шоу братьев Сафроновых под названием «Новогодний Чудесариум братьев Сафроновых» появилась только в конце 2012 года (при этом, экспертизой не указана точная дата, с которой ей стало известно об

указанном шоу), а первое шоу (по информации из Интернета) прошло 29 декабря 2012 года;

- информация о том, что шоу готовилось более двух лет, ничем не подтверждена и, кроме того, из нее не следует, что в течение этого времени использовалось обозначение «ЧУДЕСАРИУМ», которое явилось затем наименованием шоу;

- словесный элемент «ЧУДЕСАРИУМ» заявленного обозначения является объектом авторского права, исключительные права на который принадлежат Больных Александру Николаевичу (далее – Больных А.Н.), творческим трудом которого оно было создано;

- заявителем были предприняты официальные действия по оформлению исключительных прав на товарный знак для маркировки товаров и услуг, для которых данное обозначение было придумано;

- проект «ЧУДЕСАРИУМ», в рамках которого планировалась регистрация товарного знака, существовал до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- Больных А.Н. – автор, идеолог и создатель проекта «ЧУДЕСАРИУМ», в настоящее время Генеральный директор и единственный участник ООО «Чудесные знаки»;

- 22.10.2010 Больных А.Н. заказал разработку логотипа «ЧУДЕСАРИУМ»;

- 26.10.2010 были зарегистрированы почтовые ящики с именем chudesarium на почтовиках gmail.com, yandex.ru, mail.ru; пользователь ЧУДЕСАРИУМ (Chudesarium) был зарегистрирован в социальной сети Facebook;

- в мае 2011 года состоялся первый выезд проекта «ЧУДЕСАРИУМ» на «Майский слет танцующей молодежи ЭСТА-МИФИ»;

- второй выезд проекта ЧУДЕСАРИУМ состоялся в 03.09.2011 в городе Зеленограде;

- 25.01.2012 на имя Больных А.Н. был зарегистрирован домен chudesarium.com;

- 05.12.2011 был заключен договор авторского заказа на написание книги про ЧУДЕСАРИУМ в соответствии с характеристиками, указанными в Приложении к Договору авторского заказа;

- в мае 2012 года состоялся третий выезд проекта «ЧУДЕСАРИУМ» на «Майский слет танцующей молодежи ЭСТА-МИФИ»;

- использование обозначения начато задолго до даты подачи заявки и задолго до презентации шоу братьев Сафроновых, в связи с чем можно сделать вывод о приоритете возникновения у заявителя права использования наименования «ЧУДЕСАРИУМ».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, а именно 09, 16, 28, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия договора авторского заказа от 22.10.2010 с приложениями, актами [1];
- распечатки с сайта www.facebook.com [2];
- фотографии [3];
- распечатки с сайта mslet.ru [4];
- распечатка с сайта chudesarium.livejournal.com [5];
- распечатки с сайта www.odnoklassniki.ru [6];
- сведения о домене chudesarium.com [7];
- копия договора авторского заказа от 05.12.2011 с приложением [8];
- распечатки с сайта vk.com [9];
- копия презентации [10];
- копии оспариваемого решения Роспатента и уведомления о поступлении заявки № 2012704521 [11];
- письменное согласие Больных А.Н. на регистрацию заявленного обозначения на имя ООО «Чудесные знаки» [12].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (20.02.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 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 положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ЧУДЕСАРИУМ». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение в отношении части услуг 41 класса МКТУ способно ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент заявленного обозначения «ЧУДЕСАРИУМ» является фантазийным и сам по себе не несет информации, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Оспариваемое решение Роспатента основано на сведениях сети Интернет о существовании шоу под названием «Новогодний Чудесариум братьев Сафроновых».

Анализ размещенной в сети Интернет информации, касающейся указанного шоу, показал следующее.

Согласно информации с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Братья_Сафроновы с марта 2009 года (премьера сценического иллюзионного шоу «Imagination») иллюзионисты братья Сафроновы организуют сценические иллюзионные шоу (концерты). В 2011 году они выступали с шоу «Легенда», в 2012 году создают иллюзионное шоу «Чудесариум» (24 концерта в Москве за 10 дней), после чего отправляются в тур (Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия и т.д.), а также снимают иллюзионное телешоу «Украина чудес», делают легендарный фокус «Исчезновение Памятника Родина-мать» в Киеве. В 2013 году Сафроновы удивляют зрителей абсолютно новым шоу «Телепорт» (38 концертов в Москве) с 26 декабря 2013 года по 8 января 2014 года.

Таким образом, действительно, братья Сафроновы организуют и проводят сценические шоу (концерты), имеющие различные названия с учетом представляемой программы. В названии одного из проводимых Сафроновыми шоу действительно использовалось словесное обозначение «ЧУДЕСАРИУМ».

Вместе с тем, как справедливо указано заявителем, первое шоу с названием «ЧУДЕСАРИУМ» представлено братьями 29.12.2012, то есть спустя 10 месяцев после даты приоритета заявленного обозначения.

Сведения о том, что шоу имело такое название в процессе подготовки, отсутствуют. Дату начала подготовки к указанному шоу установить из сведений сети Интернет не представляется возможным. В материалах дела отсутствуют также какие-либо документы, представленные третьими лицами (в том числе братьями Сафроновыми), из которых бы следовали выводы, изложенные в заключении экспертизы.

При этом, учитывая, что субъектами прав на товарные знаки и знаки обслуживания являются юридические лица и индивидуальные предприниматели (статья 1478 Кодекса), следует отметить отсутствие в заключении экспертизы

указаний на конкретный субъект предпринимательской деятельности, оказывающий услуги 41 класса МКТУ под обозначением «ЧУДЕСАРИУМ».

При этом представленные заявителем фактические данные свидетельствуют о следующем.

22.10.2010 Больных А.Н. заключил договор авторского заказа на создание логотипа «Чудесариум», результатом которого стало заявленное обозначение. Согласно пункту 1.3 договора [1] данное произведение и исключительное право на него переходят заказчику, а именно Больных А.Н. При этом указанное лицо выразило свое безотзывное согласие [12] на регистрацию указанного объекта авторских прав на имя заявителя и на использование данного обозначения при осуществлении его деятельности.

Таким образом, отсутствие какой-либо конкретной информации об использовании обозначения «ЧУДЕСАРИУМ» иным лицом для индивидуализации оказываемых им услуг, с одной стороны, и имеющиеся в деле материалы об использовании заявленного обозначения [2] – [10] заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, с другой стороны, приводят к выводу о возникновении ассоциативной связи заявленного обозначения с заявителем.

Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.11.2013, изменить решение Роспатента от 30.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012704521.