

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), Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Тарасовым Константином Владимировичем, Воронежская область, город Борисоглебск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021721841, при этом установила следующее.

Серебряные коньки

Комбинированное обозначение «**Серебряные коньки**» по заявке №2021721841 подано 13.04.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

Роспатентом 30.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021721841 в отношении всех услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение состоит из словесных элементов «Серебряные коньки», что представляет собой название российского фильма «Серебряные коньки» – мелодрама, приключения, драма режиссера Михаила Локшина, созданная по мотивам одноименного романа американской писательницы Мэри Мэйпс Додж «Серебряные коньки», премьера фильма 10.12.2020 в России, 11 декабря 2020 в мире (см. Интернет-ресурсы, например, <https://www.kinopoisk.ru/film/1225587/>, <https://www.kinoteatr.ru/kino/movie/prod/133225/annot/>, <https://www.centpart.ru/film/835>), режиссер – Локшин Михаил Арнольдович, автор сценария – Кантор Роман Сергеевич, художник-постановщик Загоскин Александр Анатольевич. В связи с чем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя без такого согласия способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, и кроме того, может быть расценена как противоречащая общественным интересам.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2022 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 30.11.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- 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 материалах дела по регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется обращения правообладателя или его правопреемника о несоответствии заявленного обозначения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- позиция о недопустимости проверки Роспатентом оснований соответствия товарного знака требованиям пункта 9 подтверждается судебной практикой

(например, в постановлениях от 04.06.2018 по делу № СИП-539/2017, от 15.02.2021 по делу № СИП-381/2020);

- заходя в здание кафе или магазина розничной торговли, потребитель не рассчитывает оказаться на киносеансе. Абсолютно не ассоциирует услуги по производству и воспроизведению кинофильмов с услугами магазинов, общепита, школ;

-заявителем ограничен перечень услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация до следующих позиций: «агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; библиотеки передвижные; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача ноу-хай [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации

по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; редактирование текстов*; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фотопортажи; хронометраж

спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы». Заявитель утверждает, что обозначение «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ», поданное не на фильмы и создание фильмов, 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 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» использовалось авторами произведения для индивидуализации какой-либо иной деятельности производства кинофильма, соответственно, не может существовать какого-либо введения потребителя в заблуждение относительно неоднородной деятельности.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 30.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721841 в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: «руководствуясь положениями пункта 45 Правил ППС коллегия выдвигает дополнительные основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, так как словесные элементы «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» из которых полностью состоит обозначение по заявке №2021721841 тождественны названию российской исторической драмы режиссёра Михаила Локшина, премьерный показ которой состоялся 10 декабря 2020г. Фильм получил одобрительные отзывы критиков и две недели возглавлял российский прокат. Права на фильм приобрела компания Netflix. Указанное обуславливает несоответствие обозначения по заявке №2021721841 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, присутствующий на заседании в режиме видеоконференцсвязи был ознакомлен с дополнительными основаниями, при этом отказался от переноса заседания для предоставления дополнительных аргументов, изъявив желание рассмотреть возражение в текущем заседании.

Заслушав представителя заявителя, а также ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.04.2021) поступления заявки № 2021721841 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 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.

Согласно подпункту 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, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Серебряные коньки

», выполненное стандартным шрифтом

буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» тождественны названию аудиовизуального произведения, известного на территории Российской Федерации, так как было выпущено в массовый прокат, проводилась реклама кинокартины в различных средствах массовой информации, а по итогам просмотров картина была удостоена следующих наград: национальная кинематографическая премия «Ника» за 2020 год (лучшая работа художника (А. Загоскин); лучшая работа художника по костюмам (Т. Патрахальцева, Г. Солодовникова); лучшая работа режиссера монтажа (М. Лихачёва, Д. Слобцов); премия «Золотой орёл» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2021 год (лучший фильм, лучший сценарий (Р. Кантор), лучшая операторская работа (И. Гринякин), лучшая работа художника-постановщика (А. Загоскин), лучшая работа художника по костюмам (Т. Патрахальцева, Г. Солодовникова), лучший монтаж фильма (М. Лихачева, Д. Слобцов). Указанное в совокупности подтверждает известность названия произведения искусства (кинокартины «Серебряные коньки») на территории России. Право на указанное аудиовизуальное произведение возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения, так как обнародовано такое произведение было 10.12.2020, при дате подачи заявки №2021721841 – 13.04.2021.

Согласно общедоступной информации права на сложносоставное произведение фильм “Серебряные коньки” были переданы компании Netflix ([https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_\(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC\)\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC))).

В соответствии с положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы обозначения сходные до степени смешения\тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) 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.

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям названия аудиовизуального произведения “Серебряные коньки” до даты приоритета заявленного обозначения. Установления сходства в данном случае не требуется ввиду тождества названия произведения “СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ” и заявленного обозначения.

Что касается доводов заявителя о необходимости доказывания ассоциативных связей между услугами 35, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и сферой кинопроизводства (произведением “Серебряные коньки”), то коллегия отмечает, что применение пункта 9 статьи 1483 Кодекса не предполагает установление факта однородности товаров и услуг, ассоциативные связи с произведением могут возникать в силу известности такого произведения, а соответственно в силу знания об исключительных правах на произведение искусства.

Принимая во внимание вышеизложенное у коллегии есть основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке № 2021721841 требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя об отсутствии у административного органа полномочия по своей инициативе проверять заявленное обозначение на соответствие требованиям пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Ссылки заявителя на судебные решения и постановления, в которых установлено отсутствие у административного органа полномочия по своей инициативе применять положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса, вынесены в отношении дел, рассмотренных отделением Палата по патентным спорам Федерального института промышленной

собственности до даты вступления в силу новых Правил ППС, вступивших в силу с 06.09.2020 года.

Возражение, поступившее 25.02.2022 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721841 рассмотрено на основании Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020, пункт 45 которых содержит следующее положение «выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора».

Информация о наличии и действии на период рассмотрения спора исключительных прав на произведение “Серебряные коньки” является доступной, вследствие чего была обнаружена при подготовке к рассмотрению дела. В данном случае также очевидным является то, что заявитель – Индивидуальный предприниматель Тарасов Константин Владимирович не получал согласия от обладателя материальных прав на данное произведение. Принимая во внимание доступность информации о наличии объекта авторского права, известного на территории Российской Федерации, а также факт тождества этого объекта с заявленным обозначением, коллегия считает целесообразным указание основания пункта 9 статьи 1483 Кодекса как препятствующего регистрации обозначения по заявке № 2021721841.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям 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 спрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров /услуг.

Как было установлено ранее словесные элементы «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» тождественны названию аудиовизуального произведения, известного на территории Российской Федерации, имеющим множественные награды за постановку, музыку, костюмы.

Указанное позволяет установить факт известности российским потребителям названия аудиовизуального произведения “Серебряные коньки” до даты приоритета заявленного обозначения.

Установив факт известности российским потребителям кинокартины «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» и принимая во внимание ассоциирование данного названия с режиссерами и иными создателями данного произведения, коллегии надлежит проверить ассоциативную связь между услугами, в отношении которых спрашивается регистрация, и названием известной кинокартины как воспринимаемые происходящими из одного источника.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой бизнес-услуги; услуги продвижения и реализации товаров, информационные услуги. Основным назначением информационных услуг является предоставление информации об особенностях рынка, способах сбыта продукции, предоставление статистических и иных данных, назначением услуг продвижения является доведение товаров до конечного потребителя, повышение его узнаваемости. Данные услуги корреспондируют кинопрокату, так как предшествуют выпуску фильма (оценивается наиболее подходящее время для первого показа картины, составляется список кинотеатров, с которыми заключаются договоры проката, ведется информирование относительно будущей даты премьеры). Следовательно, обозначение «Серебряные коньки» в

отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ способно ассоциироваться с иным источником происхождения, а именно с владельцем прав на кинокартину «Серебряные Коньки».

Испрашиваемые образовательные и воспитательные услуги 41 класса МКТУ «обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; воспитание физическое; услуги образовательные, предоставляемые школами; школы-интернаты; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]» ассоциируются с кинокартиной «Серебряные коньки», так как ассоциируются с сюжетом данной картины, могут быть направлены, в том числе, на обучение фигурному катанию либо на оказание услуг специализированных спортивных школ фигурного катания полного дня. Иные испрашиваемые образовательные и воспитательные услуги следует признать однородными тем услугам, в отношении которых ассоциации с известной кинокартиной и ее правообладателями является правдоподобной и вероятной.

Испрашиваемые развлекательные услуги 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация и проведение концертов; организация спортивных состязаний; шоу-программы; услуги по распространению билетов [развлечение]», оказываемые под обозначением «Серебряные коньки» вызывают не соответствующие действительности ассоциации с тем же источником происхождения, что и кинокартина «Серебряные коньки». Так, зачастую сюжеты фильмов воспроизводятся на театральной сцене, а также в форме шоу-представлений со сходным сценарием, такое параллельное использование одинакового названия к нескольким жанрам искусства является распространённым явлением. Услуги по распространению билетов являются сопутствующими услугам проката кинокартин. Иные развлекательные услуги, напрямую не связанные с прокатом кинокартин или не сопутствующие им, относящиеся при этом к родовой группе развлекательных услуг, следует считать однородными услугам по прокату кинокартин под обозначением «Серебряные коньки».

В связи с установленными выше обстоятельствами относительно высокой степени узнаваемости словесных элементов «Серебряные коньки» в качестве названия

российской кинокартины, следует сделать вывод, что эти словесные элементы позволяют вводить потребителя в заблуждение и относительно источника происхождения всех испрашиваемых услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, включая услуги, с которыми напрямую не связан сюжет кинокартины, а также их назначение. Так, испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ по обеспечению временным проживанием и питанием, также способны восприниматься как оказываемые с разрешения или под контролем правообладателя на кинокартину «Серебряные коньки».

Данный вывод обусловлен тем, что при использовании названия известной кинокартины в отношении всех перечисленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ прямо задействована репутация фильма «Серебряные коньки».

Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2021721841 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2022, изменить решение Роспатента от 30.11.2021, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021721841 с учетом дополнительных оснований.