

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.02.2020 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Первый ТВЧ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019716154, при этом установила следующее.



Обозначение «**Капитан Фантастика**» по заявке №2019716154 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.04.2019 на имя заявителя в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что поскольку заявленное обозначение воспроизводит название фильма «Капитан Фантастик» ((с англ. языка - Captain Fantastic) - американский кинофильм режиссёра Мэтта Росса, вышедший на экраны в 2016 году, производство студии

Electric City Entertainment ShivHans Pictures / см. Интернет: <https://www.kinopoisk.ru/film/841147/>, <https://www.imdb.com>), его регистрация на имя ЗАО «Первый ТВЧ» будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- по мнению специалистов в сфере интеллектуальной собственности абсолютные основания для отказа в регистрации знака не связаны с наличием каких-либо более ранних прав других лиц на какое-либо обозначение, будь то литературные произведения, сериалы, кинофильмы, имена и т.д. наличие таких прав является причиной возможного отказа по так называемым «относительным» основаниям, но не по «абсолютным»;

- совокупный анализ норм законодательства показывает, что для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса необходимо соблюдение совокупности следующих условий: тождественность или сходство названию литературного произведения литературы или искусства; известность произведения литературы или искусства на территории РФ; известность названия произведения литературы или искусства должна предшествовать дате подачи заявки на товарный знак; отсутствие согласия обладателя авторского права или его правопреемника; признание названия произведение самостоятельным объектом авторского права;

- словесная часть заявленного на регистрацию комбинированного обозначения «КАПИТАН ФАНТАСТИКА» является сходной до степени смешения с названием кинофильма (названию литературного произведения литературы или искусства);

- однако известность названия «КАПИТАН ФАНТАСТИК» в России достаточно спорная, подтверждением является невысокая посещаемость в России кинозалов для противопоставленного фильма;

- в словосочетании «КАПИТАН ФАНТАСТИК» нет творческого труда, поскольку подобные словосочетания ранее имели место, например, название

американского кинофильма «КАПИТАН МАРВЕЛ», или название героя одного из американских кинофильмов «КАПИТАН АМЕРИКА»;

- таким образом, словосочетание «КАПИТАН ФАНТАСТИК» не отвечает критерию оригинальности и поэтому не может быть признано самостоятельным объектом авторского права, охраняемым законодательством;

- телекомпания «Первый ТВЧ», одна из крупнейших телекомпаний России, специализирующаяся на производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания, в том числе с 1 июня 2019 года начал работу первый детский приключенческий канал «Капитан Фантастика»;

- продвижение и популяризация телеканала «КАПИТАН ФАНТАСТИКА» отражена в сети Интернет, публикациях в прессе и масс-медиа.

- заявленное обозначение «КАПИТАН ФАНТАСТИКА» в результате его активного использования Заявителем в гражданском обороте ассоциируется у потребителя (детской аудитории от 4 до 12 лет) с «Первым ТВЧ», смысл и формат телеканала ни каким образом не позволяет утверждать, что название может иметь отношение к американскому кинофильму, при этом, мы полагаем, что эти два одноименных проекта не могут быть смешаны между собой в восприятии потребителя (фильм предназначен для просмотра с 16+, а телеканал заявителя на детскую аудиторию от 4 до 12 лет), а, кроме того, потребитель не будет введен в заблуждение, так как информация об организаторе телевещания всегда доводиться до сведения потребителя, а также указана на сайтах, рекламирующих и анонсирующих данный телеканал.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019716154 в отношении всех заявленных услуг.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- Справка о территории распространения телеканала «КАПИТАН ФАНТАСТИКА» от 30.01.2010;

- Справка об объеме зрительской аудитории телеканала «КАПИТАН ФАНТАСТИКА» от 30.01.2020;

- Презентация телеканала «КАПИТАН ФАНТАСТИКА».

На заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно заявленное обозначение, сходное до степени смешения с названием чужого объекта авторского права – кинофильмом «КАПИТАН ФАНТАСТИК» / «CAPITAN FANTASTIC», не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, поддержал доводы, содержащиеся в возражении, поступившем 12.02.2020 и о переносе рассмотрения возражения не ходатайствовал.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (29.11.2019) поступления заявки №2019716154 правовая база для оценки охранных способностей 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 (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.

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, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.



Заявленное обозначение «» по заявке №2019716154 с приоритетом от 08.04.2019 включает в свой состав изображение геометрической фигуры и словесные элементы «КАПИТАН ФАНТАСТИКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для услуг 38, 41 классов МКТУ:

38 класс МКТУ - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; предоставление онлайн форумов; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь спутниковая; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные;

41 класс МКТУ - видеосъемка; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение мастер-классов; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление спортивного оборудования; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат кинофильмов; прокат снаряжения для охоты и рыбалки; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечения; служба новостей; субтитрование; услуги по написанию сценариев; формирование цифрового изображения; фотографирование; фотопортажи.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесный элемент «КАПИТАН ФАНТАСТИКА», который является сходным до смешения с обозначением «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (англ. «CAPITAN FANTASTIC»), являющимся названием американского кинофильма режиссёра и сценариста Мэтта Росса производства студии Electric City Entertainment ShivHans Pictures, вышедшего на экраны в 2016 году (см. Интернет: <https://www.kinopoisk.ru/film/841147>; <https://www.imdb.com>; <https://ru.wikipedia.org>).

Заявителем не отрицается сходство до степени смешения обозначений «КАПИТАН ФАНТАСТИКА» / «КАПИТАН ФАНТАСТИК» («CAPITAN FANTASTIC»).

Исходя из информации, приведенной в различных Интернет-источниках, посвященных кино, кинофильм «КАПИТАН ФАНТАСТИК» имеет высокую оценку

как зрительской аудитории, так и специалистов в области кино, в том числе России (см. <https://www.kinopoisk.ru/film/841147>; <https://www.imdb.com>), выдвигался на различные кинопремии (включая «Оскар», «Золотой глобус», «ВАФТА» и другие, а также получил премию «Спутник», см. <https://ru.wikipedia.org>), демонстрировался в российских кинотеатрах. Указанное обуславливает вывод об известности названия «КАПИТАН ФАНТАСТИК» среди потребителей в качестве объекта авторского права.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажей произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Словосочетание «КАПИТАН ФАНТАСТИК» («CAPITAN FANTASTIC») является оригинальным, вызывает аллюзии с персонажами комиксов, супергероями, занявшими прочное место в современной культуре. Заявителем не представлено материалов, из которых следовало бы, что обозначение «КАПИТАН ФАНТАСТИК» («CAPITAN FANTASTIC») является общеупотребимым словосочетанием для среднего российского потребителя, в связи с чем нет оснований для вывода об отсутствии творческого характера у этого обозначения в качестве названия указанного кинофильма и объекта авторского права.

Таким образом, в силу отсутствия согласия правообладателя авторского права на произведение «КАПИТАН ФАНТАСТИК» («CAPITAN FANTASTIC»), предусмотренного законодательством, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что использование названия аудиовизуального произведения в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение правообладателем своего присутствия на рынке, либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 38, 41 класса МКТУ, которые либо непосредственно

связаны с киносъемочной деятельностью, либо сопутствуют ей. При этом из материалов дела следует, что заявитель действительно осуществляет деятельность, связанную с производством телевизионного контента.

Намерение зарегистрировать на другое лицо обозначение «КАПИТАН ФАНТАСТИКА», ассоциирующееся с названием кинокартины «КАПИТАН ФАНТАСТИК» («CAPITAN FANTASTIC»), может быть расценено как использование репутации известного обозначения и способно привести смешению данных средств индивидуализации в сфере деятельности, связанной с кино- и телепроизводством.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что потребитель может быть



введен в заблуждение обозначением « » по заявке №2019716154 относительно лица, оказывающего услуги 38, 41 классов МКТУ, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя, что не соответствует действительности. Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019716154 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2020, изменить решение Роспатента от 29.11.2019 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019716154 с учетом дополнительных оснований.