


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Морозовой Натальей Александровной, г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734596, при этом установила следующее.



СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018734596 с приоритетом от 14.08.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 08, 11, 14, 21, 25, 26 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 29.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734596 в отношении заявленных товаров и услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Сибирский цирюльник», воспроизводящий название известного российского фильма «Сибирский цирюльник», вышедшего на экраны в 1998 году, автором и режиссером которого

является Никита Михалков. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака невозможна без документального подтверждения правомерности включения в заявленное обозначение словесного элемента «Сибирский цирюльник» от правообладателя фильма. Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку будет способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, обладающего исключительным правом на объект интеллектуальной собственности.

В Роспатент 24.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Произведения, отвечающие обязательным признакам, а также авторские права создателей (правообладателей) охраняются на территории Российской Федерации. В пункте 7 указанной статьи говорится, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 рассматриваемой статьи;

- практика складывается так, что у третьих лиц должна возникать ассоциация с конкретной личностью, автором произведения при произнесении названия этого произведения. Только тогда, когда в сознании публики это название прочно ассоциируется с самим произведением, неотделимо от него и, соответственно, от личности его автора. В этом случае всякое обращение к названию произведения означает и обращение к личности его автора. Эта связь - связь названия с произведением - превращает название почти в такой же элемент личности автора, как и само произведение. Поэтому только название, неразрывно связанное в глазах публики с самим произведением, и только оно может быть названо «результатом творческой деятельности»;

- если говорить об ассоциации, возникающих при произношении слов «Сибирский цирюльник», то в сознании потребителей должен возникать, в первую очередь, образ паровой машины. Если бы заявителем по заявке испрашивалась монополия на товары, например, 7 класса МКТУ, тогда, вероятно, в сознании потребителей действительно возникла бы связь с событиями в фильме;

- сфера деятельности заявителя ограничена исключительно сферой красоты, начало работы датируется еще с 2001 года;

- заявителем предоставлены документы от разных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указанные лица ведут совместную деятельность и вместе продвигают бренд «Сибирский цирюльник». В подтверждение заявитель прикладывает агентские договора, договора на оказание услуг и договора коммерческой концессии между указанными лицами;

- заявителем был проведен социологический опрос. Анализ полученных в ходе опроса данных показал, что основные ассоциации, которые возникают у потребителей при абстрактном упоминании названия «Сибирский цирюльник» - это с одной стороны парикмахер (44,6%), магазин косметических товаров (29,7%) и салон красоты (26,2%). Если уточняется, что «Сибирский цирюльник» - это название салона красоты, то абсолютное большинство участников опроса в ассоциациях указывают ассоциацию с парикмахерскими услугами (75,7%). Только 3% опрошенных указали, что если салон красоты или магазин косметических товаров называется «Сибирский цирюльник», они могут предположить, что режиссёр Никита Михалков участвует в его управлении в качестве руководителя или учредителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734596 в отношении скорректированного перечня заявленных услуг:

«35 - демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. Все вышеуказанные услуги в отношении таких товаров как профессиональная косметика, инструменты по уходу за волосами, ногтями, лицом и телом, оборудование для салонов красоты.

41 - академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]. Все вышеуказанные услуги для таких сфер как парикмахерское искусство, визаж, маникюр, педикюр, депиляция.

44 - ваксинг; восковая депиляция; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги соляриев; центры здоровья».

К возражению заявителем приложены следующие документы:

1. Социологическое исследование №17-2019 от 11.12.2019 г.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 003653525 от 19.05.2003.
3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 05.07.2010.
4. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 01.12.2015 г.
5. Дизайн-проект устройства навесного вентилируемого фасада от 2014 г.
6. Договор № 1713 на поддержку сайта sibcirulnik.ru от 08.02.2017 г.

7. Договор на размещение рекламных материалов № 1884 от 21.04.2017 г. (в Приложении №2 к договору есть макет рекламы с обозначением «Сибирский цирюльник»).
8. Договор на предоставление места для размещения носителя информации № 7-РЕК от 01.12.2018 г. (в Приложении № 1 изображена вывеска на фасаде здания).
9. Договор № РРМ-170615-0007КМР от 15.06.2017 г. (в приложениях - указание на рекламный проект «Сибирский цирюльник»).
10. Договор купли-продажи № 548-НП-16 от 18.10.2016.
11. Договор поставки № 17/01-1 от 10.01.2017 г.
12. Договор поставки № 49-01/2017 от 09.01.2017 г.
13. Дистрибьюторский договор № 57 от 24.10.2016 г.
14. Договор №11Д об открытии дилерского центра.
15. Договор и бланк-заказ от 26.12.2018 о размещении рекламных материалов в приложениях 2ГИС.
16. Договор № 437 от 12.01.2017 г. о производстве работ по выпуску пластиковых карт.
17. Договор возмездного оказания услуг № М1618 от 24.01.2018 г.
18. Договор оказания рекламных услуг № 278-Р от 23.01.2019 г.
19. Договор № 1039\ПРО-Н\2018 от 19.11.2018 г. на размещение рекламных материалов.
20. Договор № 751 от 23.11.2018 г. об оказании услуг по организации размещения рекламных материалов.
21. Договор на размещение рекламных материалов № 2497 от 11.02.2019 г.
22. Договор № 1103\ПРО-ГН\2018 на размещение рекламных материалов.
23. Договор на оказание услуг № 2/Р от 20.02.2019 г.
24. Договор № 10/19 об использовании отдельного конструктивного элемента от 18.04.2019 г.
25. Договор №18 на изготовление и (или) размещение рекламных материалов от 08.08.2018 г.

26. Договор № 0823-ГМН-18 на размещение рекламно-информационного материала в эфире радиопрограммы от 11.07.2018 г.
27. Договор возмездного оказания услуг от 25 марта 2019 г.
28. Договор № 2018-175 на абонентское обслуживание сайта от 20.03.2018 г.
29. Договор № 252 от 14.09.2016 г. о предоставлении права на проведение промо-акции и размещение РИМ (на последней странице - макет рекламного материала)
30. Договор № 23 от 26.03.2019 г. о производстве наружной рекламы (на последней странице - Roll up «Сибирский цирюльник»)
31. Договор № ИР-18-13890 от 05.05.2019 г. (Приложение № 2 - макет рекламной продукции)
32. Фотоотчеты.
33. Благодарственные письма.
34. Лицензии.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг, поскольку заявленное обозначение является тождественным названию известного произведения, а именно названию художественного фильма «Сибирский цирюльник» 1998 года.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, поддержал доводы, содержащиеся в возражении, поступившем 24.12.2019, а также представил дополнительные пояснения, которые сводятся к следующему:

- охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом;

- необходимо учитывать ассоциативные связи, возникающие у современных российских потребителей - адресатов конкретных товаров или услуг в отношении конкретного спорного обозначения;

- части известности произведения потребителям необходимо учитывать ассоциативные связи, возникающие у современных российских потребителей - адресатов конкретных товаров и услуг в отношении конкретного обозначения на дату приоритета спорного товарного знака;

- Никита Михалков не первый, кто использовал слово «цирюльник» в названии своего произведения. Обозначение использовалось в названии рассказа «Сибирский цирюльник» автора Евгения Богданова, опубликованном в 1983 году, а также в фирменном наименовании юридического лица (ИНН 5402137050);

- заявитель - компания, по продаже косметических и парикмахерских принадлежностей, салон красоты и учебный центр. Используя обозначение «Сибирский цирюльник», заявитель лишь использует его прямой смысл «Цирюльник - парикмахер», «Сибирский - из Сибири, как и лицо, подавшее возражение». Таким образом, в контексте деятельности заявителя, семантика обозначения «Сибирский цирюльник» играет описательное значение, отсылающее непосредственно к заявителю и его сфере деятельности;

- обозначение «Сибирский цирюльник» не является объектом авторского права. Данный объект использовался до даты выхода фильма (30.10.1998): в названии рассказа «Сибирский цирюльник» автора Евгения Богданова, опубликованном в 1983 году, в фирменном наименовании юридического лица (ИНН 5402137050);

- Роспатент неоднократно регистрировал товарные знаки, словесная часть которых совпадает с какими-либо произведениями.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018734596 в качестве товарного знака в

отношении скорректированного в возражении перечня заявленных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.08.2018) заявки №2018734596 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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, без согласия правообладателя, если права на соответствующее

произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК

обозначение «», содержащее словесные элементы «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесное обозначение «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» представляет собой название российского художественного фильма режиссёра Никиты Сергеевича Михалкова 1998 года. Название указанного фильма включено в Энциклопедию кино 2010 года (<https://dic.academic.ru/>). Анализ иных источников словарно-справочной информации не выявил других значений словосочетания «Сибирский цирюльник», отличных от названия указанного фильма. Следовательно, само по себе словосочетание «Сибирский цирюльник» не является распространенным, носит фантазийный характер, и было упомянуто именно в качестве названия художественного фильма, являющегося объектом авторского права.

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

Коллегия отмечает, что словосочетание «Сибирский цирюльник» является оригинальным и носит творческий характер, в связи с чем может быть признано результатом творческого труда автора.

Необходимо отметить, что заявителем не предоставлено материалов, из которых следовало бы, что обозначение «Сибирский цирюльник» являлось бы для среднего российского потребителя общеупотребимым словосочетанием, не обладающим творческим характером и ставшим известным не в связи с названием художественного фильма. Довод заявителя о том, что обозначение использовалось в названии рассказа «Сибирский цирюльник» автора Евгения

Богданова, опубликованном в 1983 году, а также в фирменном наименовании юридического лица (ИНН 5402137050) не является убедительным, поскольку заявителем не предоставлено доказательств того, что обозначение «Сибирский цирюльник» приобрело известность именно в качестве названия рассказа или деятельности указанного юридического лица, а не в связи с деятельностью правообладателя художественного фильма «Сибирский цирюльник», включенного в словарно-справочную литературу.

При этом из представленного заявителем Заключение №17-2019 от 11.12.2019 [1] следует, что 82,5% опрошенных от общего количества опрошенных (770 человек) знают о фильме «Сибирский цирюльник», что также аргументирует известность названия художественного фильма. Кроме того, следует отметить, что заявителем не предоставлено согласие правообладателя вышеуказанного рассказа на регистрацию обозначения «Сибирский цирюльник» в качестве товарного знака.

Таким образом, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявителем не представлено согласие правообладателя художественного фильма «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2018734596, включающего словесный элемент «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Использование известного названия художественного фильма в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение непосредственно правообладателя своего присутствия на рынке и расширение области деятельности, либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя. В результате, маркировка услуг 35, 41, 44 классов МКТУ обозначением «Сибирский цирюльник» способна привести к угрозе смешения лиц, оказывающих услуги под обозначением «Сибирский цирюльник».

Кроме того, намерение зарегистрировать обозначение «Сибирский цирюльник», ставшее известным благодаря активному влиянию его правообладателя, на иное лицо, может быть расценено как использование репутации известного обозначения.

Коллегия также отмечает, что к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки услуг.

Поскольку заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК», который прямым образом влияет на имитацию и на сходство первого впечатления, производимого заявленным обозначением и названием художественного фильма, потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 41, 44 классов МКТУ, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя.

Таким образом, приведенные сведения позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Следовательно, основания экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018734596 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

Документы, приложенные к возражению [2-34], датированы позже даты выхода фильма «Сибирский цирюльник», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что обозначение «Сибирский цирюльник» ассоциируется с заявителем и осуществляемой им деятельностью.

Кроме того, предоставленные документы [1-34] не отменяют факта наличия исключительных прав на название известного произведения, принадлежащих иному лицу, в связи с чем также не могут быть признаны достаточными для преодоления препятствий в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2019.