

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 19.04.2023 возражение, поданное ИП Мальченко Н.И., г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771818, при этом установила следующее.

Garmash

Словесное обозначение «*Garmash*» по заявке №2021771818 с датой поступления от 01.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35, 37, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771818. 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 «garmash» воспроизводит фамилию известного советского и российского актера Гармаша Сергея Леонидовича (<https://sergeygarmach.ru>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармаш,_Сергей_Леонидович, <https://www.kinopoisk.ru/name/231313/>, <https://www.ivy.ru/person/sergey-garmash-846>, <https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/945/works/>, <https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiyasergeygarmash.html>, <https://24smi.org/celebrity/370-sergei-garmash.html>, <https://smotrim.ru/person/61>).

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.

Заявителю необходимо представить подтверждение правомерности использования и регистрации заявленного обозначения со словесным элементом «Garmash» на имя Мальченко Николая Ивановича, 355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 26/3, кв.308.

В случае не предоставления такого подтверждения, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги и не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по сути, административный орган ссылается на то, что на стадии экспертизы он, применяя нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, исходит из наличия известного советского и российского актера Гармаша Сергея Леонидовича;

- заявитель полагает, что Роспатент не представил для ознакомления доказательств, что в связи с включением в заявленное на регистрацию обозначение словесного элемента «garmash», потребитель может быть введен в заблуждение

относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги 25, 35, 37, 43, 44 классов МКТУ, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя;

- кроме того, экспертиза не предоставила также доказательств того, что заявленное обозначение «garmash» потребитель будет воспринимать их в ассоциации с советским и российским актером Гармашом Сергеем Леонидовичем (идентифицировать человека по одной только фамилии невозможно);

- в соответствии со статьей 19 Кодекса граждан приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя);

- 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 18.01.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 37, 43, 44 классов МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно воспроизводит фамилию известного актёра Гармаша Сергея Леонидовича, коммерциализация которой иными лицами в своей деятельности недопустима.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено

пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 09.10.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявитель 16.11.2023 направил дополнительные пояснения к возражению от 19.04.2023, которые касались, в том числе, дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, в которых отмечал следующее:

- Роспатент не представил для ознакомления заявителю доказательств, что в связи с включением в заявленное на регистрацию обозначение словесного элемента «garmash», потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя;

- кроме того, экспертиза не предоставила также доказательств того, что заявленное обозначение «garmash» потребитель будет воспринимать их в ассоциации с советским и российским актером Гармашом Сергеем Леонидовичем;

- идентифицировать человека по одной только фамилии невозможно;

- заявленное на регистрацию обозначение включает в себя словесный элемент «garmash» без указания имени и отчества;

- Роспатент в уведомлении не приводит мотивы относительно того обстоятельства, на основании оценки каких доказательств им сделан вывод о том, что названное обозначение указывает на советского и российского актера Гармаша Сергея Леонидовича;

- более того, сама по себе возможность ассоциации заявленного на регистрацию обозначения с Гармашом С.Л, либо с иным лицом, носящим фамилию Гармаш, а таких немало (в том числе Гармаш, Владимир Яковлевич (1931—2020) — советский и российский терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии РязГМУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993)) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/rapMaLiJ>), не свидетельствует о том, что у современного потребителя возникнет представление о том, что именно данное лицо производит заявленные на регистрацию товары/оказывает заявленные на регистрацию услуги. Соответствующие доказательства в материалах административного дела отсутствуют;

- заявленное обозначение не содержит в своем составе неэтично примененной национальной и (или) государственной символики (гербов, флагов, эмблем), антигосударственных лозунгов, каких-либо слов и изображений непристойного содержания, призывов антигуманного характера, слов, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слов, написание которых нарушает правила орфографии или вызывает негативные ассоциации, что не позволяет отнести рассматриваемый товарный знак к обозначениям, не удовлетворяющим требованиям законодательства;

- следовательно, довод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

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

С учетом даты (01.11.2021) поступления заявки №201771818 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.

Garmash

Заявленное обозначение «*Garmash*» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35, 37, 43, 44 классов МКТУ основано на противоречии пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно воспроизводит фамилию известного актёра Гармаша Сергея Леонидовича, коммерциализация которой иными лицами в своей деятельности недопустима.

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.

Заявленное обозначение «garmash» воспроизводит фамилию известного советского и российского актера Гармаша Сергея Леонидовича (<https://sergeygarmach.ru>).

По информации сети Интернет, Гармаш Сергей Леонидович родился в 1958 году в Херсоне Украинской ССР, СССР. После получения диплома театра-студии МХАТ в 1984 году, Сергей Гармаш попал в труппу «Современника». На данный момент Сергей Гармаш занят в большом количестве театральных постановок, среди которых «Вишнёвый сад», «Горе от ума» и «Пять вечеров». Что касается фильмографии, то она у артиста довольно впечатляющая: в первой кинокартине он снялся в возрасте 26 лет. Военная драма под названием «Отряд» вышла на экраны в 1984 году. Известный детективный сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» сделал артиста узнаваемым. Наиболее известные сериалы с участием Гармаша – это «Бригада» и «Каменская», а одним из наиболее популярных фильмов - «Папа напрокат», в котором он снялся вместе с Алёной Бабенко. Ежегодно Сергей Гармаш участвует в съёмках пяти-шести фильмов или сериалов. Актёр не раз

удостаивался престижных премий благодаря своему таланту: в 2001 году он получил статуэтки конкурсов «Ника» и «Золотой орёл». Сейчас его коллекция насчитывает 4 «Ники» и 3 «Золотых орла» (см. Интернет-сайты, например: <https://www.kinopoisk.ru/name/231313/>, <https://www.ivy.ru/person/sergey-garmash-846>, <https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/945/works/>, <https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiyasergeygarmash.html>, <https://24smi.org/celebrity/370-sergei-garmash.html>, <https://smotrim.ru/person/61>).

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям актёра Гармаша Сергея Леонидовича до даты приоритета заявленного обозначения. Установления сходства в данном случае не требуется ввиду фонетического и семантического тождества фамилии данного актёра и словесного элемента «garmash» 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 «garmash», будет связана именно с этим известным лицом.

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что заявленное обозначение вызывает в сознании потребителей неправильное представление о производителе товаров и услуг 25, 35, 37, 43, 44 классов МКТУ, не соответствующее действительности, иными словами, нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «garmash» является фонетически тождественным с фамилией известного советского и российского актёра Гармаша Сергея Леонидовича (информация о данном актёре широко освещена в сети Интернет, о чём подобно указано по тексту заключения выше).

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не представлено доказательств того, что заявленное обозначение будет восприниматься средним

российским потребителем как фантазийное название, не связанное именно с актёром Гармашем Сергеем Леонидовичем.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения, содержащего в себе элемент «garmash», который фактически воспроизводит фамилию известного российского и советского актёра Гармаша Сергея Леонидовича (фонетически тождественен), коммерциализация которой недопустима иными лицами в своей деятельности, противоречит общественным интересам, в результате чего коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В отношении довода заявителя о том, что «заявленное обозначение не содержит в своем составе неэтично примененной национальной и (или) государственной символики (гербов, флагов, эмблем), антигосударственных лозунгов, каких-либо слов и изображений непристойного содержания, призывов антигуманного характера, слов, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слов, написание которых нарушает правила орфографии или вызывает негативные ассоциации, что не позволяет отнести рассматриваемый товарный знак к обозначениям, не удовлетворяющим требованиям законодательства», коллегия отмечает, что не опровергает их, однако, в рассматриваемом случае речь идёт о том, что заявленное обозначение будет нарушать общественные интересы, поскольку, по своей сути, воспроизводит фамилию российского и советского актёра Гармаша Сергея Леонидовича, получение выгоды от использования которых в своей деятельности иным лицом, не имеющего никакого отношения к данному актёру, недопустима.

Что касается доводов заявителя о том, что существуют и иные лица, носящие фамилию Гармаш, коллегия отмечает, что данная фамилия не является распространенной на территории Российской Федерации (отсутствует в словарях - https://pomnirod.ru/assets/files/knigi/slovar_russkix_famili_nikonorov_1993.pdf, file:///C:/Users/ppc64/Downloads/38857_521ea1c4b03aae16347da67a57b795dc.pdf) и

ввиду известности среднему российскому потребителю российского актёра Гармаша Сергея Леонидовича, будет ассоциироваться у потребителей именно с данным лицом.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2023, изменить решение Роспатента от 18.01.2023 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771818 с учётом дополнительных оснований.