

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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), 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.06.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОФИТ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019726508, при этом установила следующее.

Обозначение «**ОБЛОМОВ**» по заявке № 2019726508, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение воспроизводит псевдоним российского музыканта, вокалиста, композитора и

музыкального продюсера Василия Владимировича Гончарова, более известного как Вася Обломов (см. Интернет <http://www.vasyaoblomov.ru>, <https://www.youtube.com/channel/UCV7vpIftWxDYpP6bjZqeI4w>, <https://zvoovq.pro/artists/васяобломов-10158>, <https://zaycev.net/artist/114411>).

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

- заявленное обозначение «ОБЛОМОВ» является словесным и представляет собой имя собственное, а именно фамилию главного героя одноименного романа И.А. Гончарова, написанного в 1891 году. Роман «Обломов» и фамилия его главного героя известны россиянам на протяжении более ста лет;

- словосочетание «Вася Обломов» - это псевдоним. Использование псевдонимов характерно для представителей некоторых профессий, в частности писателей, актеров и работников средств массовой информации. Как следует из информации, полученной из сети Интернет, Василий Владимирович Гончаров, взял себе псевдоним «Вася Обломов» в 2010 г. В том году певец под вымышленным именем Вася Обломов разместил в сети Интернет рисованный ролик на композицию «Еду в Магадан», осмеивающую отечественную культуру и вкусы россиян. Придумывать долго этот псевдоним музыканту не пришлось, поскольку он однофамилец литератора Ивана Гончарова, автора классического романа «Обломов»;

- как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013 № С01-273/2013 по делу № СИП-46/2103, если использовано не точное имя (псевдоним), а похожее на него обозначение, то учитывается восприятие такого обозначения потребителями тех товаров (работ, услуг), которые содержат соответствующее обозначение (выполняются, оказываются с использованием соответствующего обозначения). Необходимо устанавливать, считают ли потребители такое обозначение производным от соответствующего имени (псевдонима);

- заявленное обозначение «Обломов» представляет собой название ресторана, с 1999 года расположенного по адресу: Москва, 1-й Монетчиковский пер., д. 5.

Компания ЗАО «ИБГ Компани» в 2000 году зарегистрировала товарный знак «ОБЛОМОВ» по свидетельству №195143. Правовая охрана товарного знака «ОБЛОМОВ» по свидетельству №195143 прекратилась только в 2019 году;

- в 2017 году заявитель по настоящей заявке заключил договор аренды на помещение, расположенное по адресу: Москва, 1-й Монетчиковский пер., д. 5. Руководство ресторана бережно хранит многолетние традиции, заботясь о том, чтобы они оставались неизменными. Созданная в ресторане национальная атмосфера, столь почитаемая героем романа Гончарова, заслуженно вызывают в сознании посетителей положительные ассоциации, связанные с данным произведением;

- за все время существования ресторан «Обломов» обрел своих постоянных клиентов, не было случаев конфликтных ситуаций, связанных с названием ресторана. Имеется огромное количество положительных отзывов посетителей ресторана;

- как следует из информации, размещенной в сети Интернет, Вася Обломов известен своей активной гражданской позицией: 24 декабря 2011 года он был одним из немногих российских музыкантов, выступивших на митинге за честные выборы, который состоялся на проспекте Сахарова. В начале сентября 2013 года Вася Обломов исполнил несколько песен на проспекте Сахарова на концерте в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. В последнее время он стал модным молодым исполнителем, имеющим свою молодежную аудиторию;

- ассоциации, возникающие с обозначением «Обломов» будут абсолютно иные, нежели, когда человек слышит словосочетание «Вася Обломов». Невозможно представить творчество Васи Обломова в стенах ресторана «Обломов»;

- «Обломов» - это известное подавляющему большинству россиян название романа и фамилия его главного героя: доброго, ленивого и великодушного человека. «Вася Обломов» вызывает совершенно иные ассоциации, учитывая характер его творческой деятельности и музыкальных пристрастий: это активность, буря эмоций;

- широкая известность романа Гончарова и его главного героя среди россиян свидетельствует, что потребители никогда не сочтут обозначение Обломов производным от псевдонима Вася Обломов;

- при принятии экспертизой решений чрезвычайно важен принцип единообразия. Отсутствие внутренней согласованности правовых норм приводит к двусмысленности правовой нормы. Если такое единообразие не обеспечено, создается возможность его противоречивого прочтения;

- российскому населению хорошо известны певицы Жасмин, Елка, Валерия. Люди выбрали себе такие эстрадные псевдонимы, руководствуясь теми или иными соображениями. Под этими псевдонимами они хорошо известны российской публике, однако эти обстоятельства не явились препятствием для предоставления на имя третьих лиц охраны товарным знакам, которые являются тождественными известным в Российской Федерации на дату подачи заявки псевдонимами. Например: «Жасмин»; «Валерия»; «Елка» по свидетельствам № 707443, № 615430, № 483575.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019726508 в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет: <https://slovar.cc/rus/bse/51539l.html>; https://ru.wikipedia.org/wiki/Производное_слово.

2. Комментарий к части четвертой ГК РФ (постатейный), М., 2018, титульный лист, стр. 753.

3. Договор аренды от 24.01.2017 г.

4. Сведения о ресторане «Обломов».

5. Заключение сравнительного лингвистического и коммуникативного исследования словесных обозначений «Обломов» и «Вася Обломов».

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Валерия_певица; <https://ru.wikipedia.org/wiki/Жасмин>; <https://ru.wikipedia.org/wiki/Елка>.

7. Информация о товарных знаках по свидетельствам №707443, №615430, №483575, №195143.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.06.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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. № 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 9 и абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, а также сходные до степени смешения 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 соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил 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 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение «**ОБЛОМОВ**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

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

Согласно сведениям сети Интернет установлено, что обозначение «ОБЛОМОВ» (<http://www.vasyaoblomov.ru>, <https://www.youtube.com/channel/UCV7vpIftWxDYpP6bjZqeI4w>, <https://zvooq.pro/artists/васяобломов-10158>, <https://zaycev.net/artist/114411>), воспроизводит часть псевдонима Василия Гончарова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2) - российского музыканта, вокалиста, поэта, композитора и музыкального продюсера, основателя и лидера группы «Чебоза», более известного как «Вася Обломов» в связи с созданием одноимённого музыкального проекта. Один из основателей и участник музыкально-поэтического проекта «Господин хороший». Общественный деятель.

Заявителем не оспаривается довод об известности музыканта Василия Гончарова под псевдонимом «Вася Обломов». Его доводы сводятся к тому, что заявленное обозначение «ОБЛОМОВ» и псевдоним «Вася Обломов» не ассоциируются друг с другом.

В данном случае заявленное обозначение «ОБЛОМОВ» воспроизводит часть псевдонима известного на территории Российской Федерации на дату подачи заявки певца «Вася Обломов», при этом данный элемент в составе заявленного обозначения является основным индивидуализирующим элементом, в связи с чем сопоставляемые обозначение и псевдоним являются сходными.

Положения абзаца пятого пункта 9 статьи 1483 Кодекса указывают на применимость рассматриваемой нормы, в том числе, к сходным до степени смешения обозначениям.

При оценке вероятности смешения коллегия приняла во внимание степень известности обозначения «Вася Обломов», степень сходства сопоставляемых обозначений, а также перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что положения пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса прямым образом не предусматривают сравнения видов деятельности с точки зрения и однородности.

При этом услуги 41 МКТУ «организация досуга; развлечения; развлечение гостей; услуги клубов; шоу-программы; организация костюмированных представлений для развлечения гостей», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой услуги развлекательного характера, поэтому могут быть соотнесены как однородные с услугами концертной деятельности.

Заявленные услуги 43 МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны, в том числе пиццерии; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» представляют собой услуги по организации «общественного питания», часто сопутствуют услугам по организации развлечений, в связи с чем могут быть соотнесены с деятельностью шоу-бизнеса.

В настоящее время публичные личности (певцы, актеры, общественные деятели) не редко открывают рестораны с одноименными названиями (например: «Мумий Троль Music Bar», «Рюмка водки Лепс» и другие).

Так, использование имени/псевдонима в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение заявителем своего присутствия на рынке, либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя.

В результате маркировка услуг 41, 43 классов МКТУ обозначением «Обломов» способна привести к угрозе смешения лиц, оказывающих услуги под обозначением «Вася Обломов».

Договор аренды помещения от 24.01.2017 г. между заявителем и прежним владельцем ресторана «Обломов», расположенного по адресу Москва, 1-й

Монетчиковский пер., д. 5, не является аргументом для снятия вышеизложенных оснований для отказа в регистрации, поскольку учет соответствующих обстоятельств не предусмотрен пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения противоречит пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера в тексте возражения, а также доводов о существовании иных зарегистрированных товарных знаков коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем судебные дела/товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.02.2021.