

## **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), 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), рассмотрела возражение, поступившее 01.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПСФ «Крост», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022796970, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2022796970 подано на регистрацию 29.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров 06, 16, 19 и услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде черного квадрата, на фоне которого помещен словесный элемент

«MALEVICH», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 29.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022796970 в отношении всех заявленных товаров 06, 16, 19 и услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, как несоответствующее требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «MALEVICH», который представляет собой транслитерацию слова «Малевич» и является указанием на Казимира Малевича – русского художника, одного из крупнейших представителей русского авангарда начала XX в., основателя и главного представителя супрематизма (см., например: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17849>), в связи с чем, заявленное обозначение, поданное на имя заявителя (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПСФ «Крост», 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 6, стр. 13, этаж 3, помещение № 3), будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), в соответствии с пунктом 3 статьей 1483 Кодекса.

Кроме того, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Также, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки:



- «**MALEVICH**» по свидетельству №943736, с приоритетом от 29.12.2021 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];



- «**МАЛЕВИЧЬ**» по свидетельству №619604, с приоритетом от 28.08.2015 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [2];

- «Дмитрий Малевич» по свидетельству №912827, с приоритетом от 13.12.2021 в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- представителем заявителя был направлен запрос в Федеральную нотариальную палату от 28.07.2023 с просьбой предоставить копию свидетельства о наследстве К.М. Малевича, умершего 15 мая 1935 г. От Федеральной нотариальной палаты был получен ответ о том, что запрашиваемые сведения не могут быть предоставлены патентному поверенному РФ, а в системе ЕИС такие данные отсутствуют;

- заявитель обращает внимание, что невозможно предоставить документально подтвержденное согласие от наследника К.С. Малевича ввиду невозможности третьему лицу (заявителю товарного знака ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ» или его представителю) получить такие сведения;

- по данному делу нотариус может предоставить сведения о наследниках К.С. Малевича только по запросу Роспатента. В связи с этим возникает правовая коллизия, поскольку заявитель для регистрации в качестве товарного знака обозначения, представляющего фамилию известного художника, должен

предоставить в ФИПС согласие наследника такого лица, однако сведения о наследнике заявитель получить не может, так как является третьим лицом. У заявителя есть обязанность предоставить согласие наследника, но нет права получить достоверные сведения о наследнике;

- в соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса требуется согласие наследника (лица, вступившего в имущественные и другие права), но не потомка. Согласно действующему законодательству РФ, не предусматривается необходимость предоставления в ФИПС согласия потомка, находящегося в живых, если К.С. Малевич и его наследники, вступившие в наследство, умерли. Таким образом, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по данным основаниям отсутствуют;

- по заявке №2021788582, содержащей фамилию «MALEVICH», было выдано свидетельство №943736 без предоставления заявителем согласия наследника К. Малевича;

- также, на территории Российской Федерации был зарегистрирован товарный знак «Shagal» (правообладатель ООО «Эталон-Инвест»). В городе Москве построен жилой квартал «Shagal» (таунхаусы, квартиры), названный в честь великого русского и французского художника Марка Захаровича Шагала;

- кроме того, сложилась положительная практика регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих фамилии известных лиц;

- заявленное обозначение не описывает товары и услуги ложно. Также заявленное обозначение не может вызвать в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений о производителе товаров 06, 16, 19 классов МКТУ и лице, оказывающем услуги 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, поскольку представление о том, что личность художника К.С. Малевича имеет какое-либо отношение к ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ» отсутствует;

- заявитель считает, что отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что в отношении заявленных товаров и услуг МКТУ, обозначение «MALEVICH» может носить оскорбительный характер и вызвать у потребителя негативные ассоциации, способствующие потере репутации и понижению статуса исторической

личности К.С. Малевича;

- отсутствуют основания полагать, что воспроизведение фамилии великого художника К. Малевича осуществлено исключительно с целью использовать репутацию этого лица для получения заявителем необоснованных преимуществ перед другими субъектами хозяйственной деятельности для аналогичных товаров и услуг. Напротив, использование фамилии художника-авангардиста для маркировки этих товаров и услуг может способствовать сохранению памяти о нем, вызывая в сознании потребителя положительные ассоциации, связанные с деятельностью заявителя, как крупнейшего строительного застройщика;

- экспертиза признала, что товары 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №943736 и №619604 являются однородными заявленным товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ. Заявитель согласен исключить из перечня полностью товары 16 класса МКТУ. Однако, по мнению заявителя, товары 16 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ у сравниваемых обозначений не являются однородными;

- сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «Дмитрий Малевич» по свидетельству №912827 отсутствует, поскольку не имеет никакого отношения к неизвестной личности Дмитрия Малевича;

- кроме того, заявитель не располагает достоверными данными о том, что Дмитрий Малевич является не вымышленным (фантазийным) именем, так как правообладателем соответствующего товарного знака по свидетельству № 912827 выступает ИП Шкрядо Е.М.;

- заявитель согласен исключить из перечня полностью товары 16 класса МКТУ, в отношении другой части товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ заявитель внес изменения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022796970 в отношении следующих товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ:

- 06 класс МКТУ – «каркасы строительные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; материалы армирующие для бетона

металлические; материалы строительные металлические; покрытия строительные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические»;

- 19 класс МКТУ – «бетон; бюсты из камня, бетона или мрамора; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; каркасы для строительства неметаллические; конструкции неметаллические; лестницы неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные неметаллические; мозаики строительные; опалубки для бетона неметаллические; плиты строительные неметаллические; растворы строительные; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; ступени лестниц неметаллические; фигурки из камня, бетона или мрамора; элементы строительные из бетона»;

- 35 класс МКТУ – «аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; выписка счетов; демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»;

- 36 класс МКТУ – «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда

недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультации финансовые по вопросам налогообложения; консультирование по вопросам задолженности; маклерство; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги финансовые»;

- 37 класс МКТУ – «герметизация сооружений [строительство]; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы сантехнические; работы штукатурные; строительство; уборка зданий [внутренняя]; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; установка и ремонт лифтов»;

- 41 класс МКТУ – «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение; 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 развлекательных мероприятий; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; презентация музейных выставок; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги культурные, образовательные или

развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги развлекательные»;

- 42 класс МКТУ – «дизайн интерьерный; инжиниринг; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги программной инженерии для обработки данных»;

- 43 класс МКТУ – «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых»;

- 44 класс МКТУ – «архитектура ландшафтная; выращивание растений; дизайн ландшафтный; пересадка деревьев; услуги салонов красоты; уход за газонами»;

- 45 класс МКТУ – «услуги консьержей; услуги охраны; услуги по охране объектов через системы удаленного наблюдения; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия запроса патентного поверенного на 2 л. в 1 экз.;
2. Копия ответа на запрос патентного поверенного от Федеральной нотариальной палаты на 2 л. в 1 экз.;
3. Распечатка информации с сайта [https://ru.wikipedia.org/wiki/Малевич,\\_Казимир\\_Северинович](https://ru.wikipedia.org/wiki/Малевич,_Казимир_Северинович) о генеалогическом древе семьи Малевичей на 1 л. в 1 экз.;
4. Распечатка информации с сайта <https://krost.ru/projects/malevich> о Доме MALEVICH на 1 л. в 1 экз.;



5. Копия буклета «MALEVICH» на 3 л. в 1 экз.;

6. Распечатка информации с сайта <https://krost.ru/projects/malevich> о ходе строительства Дома MALEVICH на 1 л. в 1 экз.;

7. Распечатка информации с сайта <https://krost.ru/projects/malevich> о расположении Дома MALEVICH на 1 л. в 1 экз.;

8. Заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг от 13.10.2023 г. на 4 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (29.12.2022) 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 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 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 пунктом 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;


2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде черного квадрата, на фоне которого помещен словесный элемент «MALEVICH», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2023, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 подпункта 2 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение содержит фамилию известного на территории Российской Федерации выдающегося русского художника начала XX века Малевича Казимира Севериновича, а заявителем по заявке №2022796970 является юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПСФ «Крост», не связанное с указанным историческим лицом, в связи с чем, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит общественным интересам.

Указанное, предусматривается пунктом 45 Правил ППС, где говорится о том,

что 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 об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Коллегия была перенесена и состоялась 27.02.2023, где заявитель выразил свое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, и его нельзя отнести к обозначению, представляющему или включающему слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали;

- стоит отметить, что по заявленному обозначению после публикации сведений о заявке в установленные законом период в ФИПС не поступило ни одного обращения третьего лица. Таким образом, не высказывалось возмущение членов общества на противоречие заявленного обозначения общественным интересам, что свидетельствует о том, что значительная часть общества не воспринимает заявляемое обозначение как противоречащее общественным интересам;

- в заявленном перечне товаров и услуг МКТУ отсутствуют такие товары, как алкогольные напитки (класс 33), пиво (класс 32), изделия для контрацепции (класс 10), табачные изделия (класс 34), а также такие услуги, как обеспечение пивом, алкогольными напитками (класс 42), услуги казино, услуги ночных клубов (класс 41), услуги кальянных (класс 43), ритуальные услуги (класс 45);

- заявитель считает, что отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что в отношении заявленных товаров и услуг МКТУ, обозначение «MALEVICH»

может носить оскорбительный характер и вызвать у потребителя негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам, способствующие потере репутации и понижению статуса исторической личности К.С. Малевича. Заявленное обозначение не обладает негативной семантикой, не является ругательством, а также не является чем-то аморальным или асоциальным. В исполнении заявленного обозначения отсутствуют насмешки над личностью К.С. Малевича;

- отсутствует принципиальная возможность заявленного обозначения затронуть нравственные чувства потребителей;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, известна потребителям, и никаких претензий на противоречие общественным интересам с их стороны не поступало;

- общественное мнение, выраженное потребителями в сети Интернет, показывает, что к данному обозначению имеется положительное отношение и оно не носит ироничный характер;

- заявитель еще раз предпринял попытки связаться с родственниками К. Малевича, но сведения о живых внуках, которые могли вступить в наследство по праву представления отсутствуют. Таким образом, заявитель осуществил все возможные действия в поиске наследников великого художника для того чтобы получить разрешение на регистрацию заявленного обозначения;

- вместе с тем, сложилась положительная практика регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих элементы «MALEVICH», «МАЛЕВИЧЪ», «KAZIMIR MALEVICH», «IMALEVICH», «НЕМАЛЕВИЧ», «МАЛЯВИЧ», то есть регистрируются даже такие обозначения, которые имеют шутливо-ироничный характер;

- заявленное обозначение не посягает на общественные интересы. Использование для индивидуализации заявленных товаров и услуг не могут быть неоднозначно или негативно восприняты потребителями;

- заявленное обозначение не является достоянием истории и культуры Российской Федерации.

С доводами были представлены следующие материалы:

9. Отзывы на «Дом MALEVICH» с интернет-сайта «Яндекс Карты» на 10 л. в 1 экз.;
10. Отзывы на «Дом MALEVICH» с интернет-сайта «2ГИС» на 5 л. в 1 экз.;
11. Отзывы на «Дом MALEVICH» с интернет-сайта «Новострой-М» на 8 л. в 1 экз.;
12. Отзывы на «Дом MALEVICH» с интернет-сайта «МскГуру» на 3 л. в 1 экз.;
13. Отзывы на «Дом MALEVICH» с интернет-сайта «Restate» на 5 л. в 1 экз.;
14. Копия запроса патентного поверенного на 2 л. в 1 экз.;
15. Копия ответа на запрос патентного поверенного от Межрайонного специализированного отдела ЗАГС Агентство ЗАГС Ульяновской области на 2 л. в 1 экз.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 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.

Словесный элемент «MALEVICH» заявленного обозначения является транслитерацией буквами латинского языка слова «МАЛЕВИЧ», которое воспроизводит фамилию выдающегося русского художника начала XX века Малевича Казимира Севериновича.

Малевич Казимир (1878-1935) - русский художник, один из крупнейших

представителей русского авангарда начала XX века, основатель и главный представитель супрематизма. Малевич родился в польской семье в Киеве. В 1904 году впервые приехал в Москву и с этого времени практически постоянно жил в Москве или в Петербурге (Ленинграде). С 1904-1905 гг. начал серьезно самостоятельно (был «самоучкой», как он писал во всех анкетах) заниматься живописью, пропустив через себя и пережив до 1913 года практически все основные этапы развития авангардного искусства: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, символизм, примитивизм, фовизм, сезаннизм, кубизм, футуризм и кубофутуризм. В 1913 году пришел к абсолютизации принципа алогичности и абсурдности в живописи в так называемом «заумном реализме» и от него перешел к созданию собственно супрематических работ. Впервые они были не без сопротивления других участников выставки предьявлены им общественности на «Последней футуристической выставке картин «0,10»» в декабре 1915 года. Тогда же появились термин супрематизм и первая теоретическая брошюра-манифест Малевича с попыткой обоснования нового направления «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм», см. <https://dic.academic.ru>.

В сети Интернет присутствует большое количество источников на русском языке, посредством которых любой потребитель может ознакомиться с биографией Казимира Малевича и его картинами (<https://histrf.ru/read/biographies/kazimir-severinovich-malevich>, <https://pionerart.ru>, <https://biographe.ru>, <https://rusmuseumvrm.ru>, <https://artchive.ru> и т.д.). Казимир Малевич – легендарный живописец, создававший картины в жанре супрематизм. Не многие знают, что этот живописный жанр был разработан самим художником. Даже далекие от искусства люди знают о Казимире Малевиче, создателе легендарного «Черного квадрата». Однако в творчестве живописца имеется великое множество других известных шедевров.

Работы Малевича хранятся во многих музеях Европы, Америки и в русских музеях. Большая коллекция – в СМА. Важные супрематические вещи оказались в МоМА и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке (и в венецианском филиале), Галерее Тейт в Лондоне, Центре Помпиду в Париже. В России наиболее представительным собранием работ мастера обладает ГРМ. Первоклассные работы хранятся в ГТГ, в



том числе «Чёрный квадрат». Ряд работ, в том числе кубофутуристических и супрематических, принадлежат музеям провинциальных городов – Астрахани, Саратова, Самары, Краснодара, Красноярска, см. Энциклопедия русского авангарда <https://rusavangard.ru/online/biographies/malevich-kazimir-severinovich/>.

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям фамилии художника Казимира Малевича до даты приоритета заявленного обозначения (29.12.2022). Установления сходства в данном случае не требуется ввиду фонетического тождества фамилии русского художника и словесного элемента «MALEVICH» заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что регистрация товарного знака по заявке №2022796970 испрашивается в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, которые, по мнению заявителя, не могут ассоциироваться с известным русским художником.

Вместе с тем, товары 06, 19 и услуги 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ заявленного обозначения способны восприниматься как производимые или оказываемые с разрешения или под контролем наследников известного художника Казимира Малевича.

Также, указанные товары и услуги, маркированные обозначением, в состав которого входит фамилия известного русского художника, могут восприниматься в качестве имиджевой деятельности этого лица, связанной с продвижением и популяризацией. Сведений о наличии между заявителем и наследниками художника Казимира Малевича организационных или хозяйственных связей в материалы дела не представлено.

Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022796970 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Помимо этого, коллегия отмечает то, что значение Казимира Малевича для мирового искусства трудно переоценить. Наряду с Кандинским, Купкой, Мондрианом его признают одним из основоположников абстракционизма, основателем нон-фигуративной, беспредметной живописи. Он оказал влияние на

последующие поколения художников совершенно различных направленностей, его можно считать одним из предтеч акционизма, минимализма, концептуализма и т.п. Казимиру Малевичу принадлежит заслуга создания одного из наиболее влиятельных течений в авангардистском искусстве XX века – супрематизма, см. <https://sovremennoe-iskusstvo.ru>.


При этом, коллегия не оспаривает тот факт, что заявленное обозначение не противоречит нормам морали, гуманизма, равно как и то, что заявленное обозначение не обесценивает культурное наследие Российской Федерации.

Вместе с тем, принимая во внимание известность Казимира Малевича в мировой культуре, регистрация товарного знака, включающего словесный элемент «MALEVICH», который фактически воспроизводит фамилию известного художника, будет нарушать общественные интересы, поскольку, получение выгоды (коммерциализация) от использования которой в своей деятельности иными лицами, не имеющего никакого отношения к данному художнику, неприемлемо.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Кроме того, ссылка заявителя на регистрации подобных заявленному обозначению товарных знаков, не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как не имеет отношения к рассматриваемому возражению, поскольку указанные регистрации не являются в соответствии с Кодексом основанием для регистрации заявленного обозначения и не устраняют препятствий в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, послуживших



основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения «  ».

С учетом изложенного, коллегия полагает, что заявленное обозначение обладает

признаками, противоречащими общественным интересам, в связи с чем регистрация его в качестве товарного знака будет противоречить требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Помимо сказанного, в решении Роспатента было указано то, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Указанные доводы соотносятся с положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса поскольку «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника».

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.


Согласно обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013) предусмотренное подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса основание не может применяться без установления факта наличия у определенного лица заинтересованности.

Таким образом, учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.


Кроме того, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении, указанных выше товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки:



Противопоставленный товарный знак [1] «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «MALEVICH», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение рамки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «МАЛЕВИЧЬ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение рамки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «Дмитрий Малевич» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что обозначения включают себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «MALEVICH»/«MALEVICH»/«МАЛЕВИЧЬ»/«Малевич» («MALEVICH» - транслитерация буквами латинского языка слова «МАЛЕВИЧ»).

Так, фонетическое сходство обусловлено наличием тождеством начальных средних и конечных частей, тождеством состава согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Как было указано выше, анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «MALEVICH» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] является транслитерацией буквами латинского языка слова «МАЛЕВИЧ» («MALEVICH» - транслитерация буквами латинского языка слова «МАЛЕВИЧ» - фамилия выдающегося русского художника начала XX века Малевича Казимира Севериновича), то есть, сравниваемые элементы являются семантически тождественными.

Довод заявителя о том, что в противопоставленном товарном знаке [3] содержится словесный элемент «Дмитрий», в виде чего, данный знак не может быть сходным с заявленным обозначением, не является убедительным, поскольку коллегия учитывала высокую степень фонетического сходства словесных элементов «MALEVICH»/«Малевич», при этом, при анализе обозначений на предмет их сходства оценивались все элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, а не возможные ассоциации с тем или иным лицом.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегия отмечает, что поскольку заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг, исключив товары 16 класса МКТУ, то противопоставленные товарные знаки [1, 2] в отношении товаров 16 класса МКТУ не являются препятствием для регистрации товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение; 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 развлекательных мероприятий; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; презентация музейных выставок; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги развлекательные» заявленного обозначения являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; 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 костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; развлечения; садо [обучение японской чайной церемонии]; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; 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 по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по обучению, развлечению, по проведению мероприятий), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в

отношении, указанных выше, однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2023, изменить решение Роспатента от 29.09.2023, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022796970 с учетом дополнительных оснований.**