

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 764808, поданное Сапроновым О.С. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

МЕДЖИКУЛ

Регистрация товарного знака «MAGICOOL» с приоритетом, установленным по дате подаче (18.09.2019) заявки № 2019746736, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.06.2020 за № 764808 на имя Нифонтова Владимира Владимировича, Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16, 30, 32, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 764808 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3, подпунктов 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение прав музыкальной группы «Меджикул», которая ранее использовала тождественное обозначение в своей деятельности;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как воспроизводит название музыкального коллектива, активно использовавшееся задолго до даты подачи заявки;
- оспариваемый товарный знак и обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, являются тождественными по фонетическому, графическому и смысловому признакам;
- обозначение «Меджикул»/«Magicool», использованное музыкальной группой, стало известным среди широкой аудитории задолго до даты приоритета товарного знака № 764808;
- регистрация спорного товарного знака на имя лица, не являющегося участником музыкальной группы «Меджикул», создает возможность неправомерного использования коммерческой репутации указанного коллектива;
- лицо, подавшее возражение, а именно Олег Сапронов, является основателем, лидером и автором уникального фантазийного слова «Меджикул», созданного в 2014 году;
- использование фантазийного слова «Меджикул» в качестве товарного знака без согласия его автора нарушает положения о защите авторских прав на произведения литературы;
- предоставление правовой охраны товарному знаку № 764808 нарушает права на псевдоним музыкальной группы «Меджикул», известный на территории Российской Федерации на дату подачи заявки;
- правообладатель товарного знака, Владимир Нифонтов, являлся продюсером музыкальной группы «Меджикул» на основании продюсерского договора от 26.11.2018, который предусматривал ограниченное использование названия группы без права регистрации товарных знаков;
- Владимир Нифонтов, действуя недобросовестно, подал заявку на регистрацию товарного знака на свое имя 18.09.2019 без согласия участников музыкальной группы, что противоречит условиям заключенного договора;

– музыкальная группа «Меджикул» осуществляла активную деятельность до 18.09.2019, включая выпуск музыкальных произведений, концертную деятельность, размещение клипов на популярных цифровых площадках, участие в телевизионных проектах и использование песен в популярных российских сериалах;

– использование наименования «Меджикул» в качестве товарного знака на имя бывшего продюсера вводит в заблуждение организаторов концертов, зрителей и иных потребителей, создавая ложное представление о действующем представительстве музыкальной группы.

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 764808 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Информация из открытых реестров о регистрации № 764808 оспариваемого товарного знака;
2. Выписка из ЕГРИП в отношении Нифонтова Владимира Владимировича;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Борщ»;
4. Распечатка страниц с сайта «Mysongs»;
5. Скриншот видеозаписи концерта «Меджикул» на радио «Маяк»;
6. Отрывок видеозаписи концерта «Меджикул» на радио «Маяк» (на флэш-носителе);
7. Скриншоты дат создания аккаунтов группы «Меджикул» в социальных сетях, платформе-видеохостинге;
8. Распечатка страниц с сайта на видеохостинга;
9. Скриншоты с сайта «Popsters» о канале «Меджикул»;
10. Информация о сервисе «Popsters»;
11. Распечатки из сети Интернет о концертах группы «Меджикул»;
12. Скриншот размещенной видеозаписи «Меджикул на Bosco Fresh Fest 2016» на платформе-видеохостинге;
13. Распечатки страниц с сайта сервиса «Яндекс.Музыка»;
14. Распечатки страниц с сайта сервиса «Apple Music»;

15. Информация из СМИ с интервью группы «Меджикул»;
16. Распечатки страниц с сайта «ТНТ Music» об участии группы «Magicool» в проекте;
17. Скриншот размещенной видеозаписи «Меджикул «Марфа» в сериале Физрук»;
18. Отрывок видеозаписи «Меджикул «Марфа» в сериале Физрук» (на флэш-носителе);
19. Информация из СМИ «Аргументы и факты» о сериале «Физрук»;
20. Распечатки страниц с сайта «Википедия» о сериале «Универ. Новая общага»;
21. Скриншоты с сайта «Кинопоиск» о сериале «Универ. Новая общага»;
22. Лицензионный договор № 2-22 от 26.11.2018, заключенный между ООО «Борщ» и Олегом Сапроновым;
23. Распечатки страниц с сайта «ТНТ Music» о фильме «Майор Гром. Чумной Доктор»;
24. Распечатки страниц с сайта-видеохостинга о публикациях группы «Меджикул»;
25. Распечатки страниц с сайта «Sostav» о танцевальном ролике «М.Видео»;
26. Распечатки страниц с сайта «Смотрим» о группе «Меджикул»;
27. Копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 по делу № СИП-962/2021;
28. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2023 по делу № СИП-943/2023.

Правообладатель, ознакомившись с возражением и приложенными к нему материалами, представил следующие доводы:

– правообладатель с 2014 года является одним из основателей и продюсером музыкальной группы «Меджикул», активно занимался ее созданием, продвижением и организацией деятельности, а не с 2018 года, как ошибочно утверждает лицо, подавшее возражение, что подтверждается публикацией <https://vk.com/nifontov85?to=L25pZm9udG92ODU/dG89TDI1cFptOXVkRzkyT0RVLw-->;

- правообладатель не только выполнял функции продюсера; он был одним из его основателей;
- известность музыкальной группы была достигнута при непосредственном участии правообладателя, осуществлявшего функции продюсирования, организации концертной деятельности, съемок музыкальных клипов, сотрудничества с лейблами и продвижения в СМИ;
- коммерческая репутация, обусловленная наименованием «Меджикул», сформирована усилиями правообладателя, что подтверждается значительным ростом популярности группы за период с 2014 по 2023 годы, участием в крупных проектах («Майор Гром: Чумной доктор», сотрудничество с «М.Видео», участие в шоу «Вечерний Ургант», в фестивалях «Bosco Fresh Fest», «Танцы на ТНТ» и др.);
- лицо, подавшее возражение, ведет коммерческую деятельность в составе музыкальной группы «Меджикул» с момента ее основания в 2014 году, при этом все основные организационные и продюсерские функции на протяжении этого периода выполнялись правообладателем, который осуществлял подбор команды, заключение договоров, продвижение группы в средствах массовой информации, организации концертной и издательской деятельности, в том числе через ООО «Борщ»;
- будучи основателем группы и лицом, которое постоянно организовывало и сопровождало каждое сотрудничество группы с третьими лицами, правообладатель являлся одним из участников музыкальной группы;
- доказательств того, что услуги правообладателя были «некачественными», в материалы дела не представлено;
- при выпуске песни «Позови меня» на платформе-видеохостинге сервисах онлайн музыки источником контента указано ООО «Борщ»;
- лицензионный договор между лицом, подавшим возражение, и правообладателем является мнимым, так как фактические гражданские отношения возникли между указанными лицами в момент основания группы, правообладатель фактически был членом музыкального коллектива (в таком качестве упоминался в СМИ – https://pro-remont.mediasalt.ru/dom_s_oknom_v_mesto_steny_v_sosnovom_boru, дата обращения – 02.12.2024, <https://life.ru/p/174006>, дата обращения – 02.12.2024) и

осуществлял выполнение организационных функций, принимал участие в создании произведений группы, является обладателем смежных прав на альбомы и произведения;

– практика регистрации товарных знаков, воспроизводящих название музыкальной группы, на имя продюсера является распространенной, в действиях правообладателя отсутствуют признаки недобросовестного поведения;

– отсутствует возможность введения потребителей в заблуждение, связанная с регистрацией оспариваемого товарного знака в отношении товаров 16, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, так как в соответствующих сферах группа не работала;

– в основных «стриминговых» музыкальных площадках источником музыкального контента группы «Меджикул» является ООО «Борщ», учредителем которого является правообладатель, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение также и для услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать.

К отзыву приложены следующие материалы:

29. скриншоты страницы правообладателя в социальной сети;
30. письма А. Чернецова, Л. Самсонидзе, Х. Маасика, А. Соколова, А. Полехи, А. Полухина, А. Степанова, Ю. Штак, Г. Юлкина, переписка с А. Кукленко, В. Маркони, Д. Всесвятским, В. Богатыревым, скриншоты чата «Меджикул СММ»;
31. акт передачи с перечнем оборудования для клипа в Таиланде;
32. предоплата от правообладателя за организацию съемок в Таиланде;
33. переписка по поводу съемок клипа в Таиланде;
34. лицензионный договор со студией;
35. письмо о сотрудничестве;
36. проект договора на создание произведения;
37. предложение об участии на фестивале «Паруса Кронштата»;
38. сообщения от организаторов фестиваля «Simple Wine Fest»;
39. предложения о сотрудничестве и об участии на фестивале «Путешествие в Рождество»;

40. переписка по использованию песен в сериале;
41. проект договора по использованию песни в сериале;
42. комментарии к музыкальному клипу;
43. согласие на использование изображения и названия альбомов;
44. переписка по мероприятию для рекламодателей;
45. договоры о выступлении на «VK Digital Garden», шоу «Танцы»;
46. проекты договоров о выступлениях;
47. договор о выступлении на фестивале на «Манжерок»;
48. переписка с организатором по выступлению;
49. распечатки сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам

№№ 687075, 147719, 151868, 653405;

50. сведения о переводах денежных средств лицу, подавшему возражение.

Лицо, подавшее возражение, представило дополнительную позицию, существование которой сводится к следующему:

- тот факт, что правообладатель занимался продвижением группы в музыкальной индустрии, не свидетельствует о правомерности регистрации оспариваемого товарного знака на его имя без согласия иных участников коллектива;

- известность музыкального коллектива, а также авторские права лица, подавшего возражение, на слово «Меджикул», являющееся произведением литературы, не опровергнуты;

- согласно договору продюсерских услуг, лицензиату (ООО «Борщ») предоставлялось право использовать имена, творческие псевдонимы и изображения в целях рекламы, но не в каком-либо ином качестве, в том числе в качестве зарегистрированного товарного знака;

- из упомянутого договора следует, что исключительное право на название музыкального коллектива «Меджикул» принадлежит О. Сапронову;

- подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 764808 спустя четыре года после его регистрации не означает недобросовестности в действиях лица, подавшего возражение, так как ему не было известно о факте регистрации товарного знака;

- в разные периоды в состав группы «Меджикул» входили разные лица, при этом роль вокалиста всегда была отведена лицу, подавшему возражение;

- сведения об участниках музыкального коллектива неоднократно указывались на странице группы «Меджикул» в социальной сети, а также на сайтах, посвященных музыкальным исполнителям;

- изменяемость состава участников музыкальной группы — стандартная для музыкальной индустрии практика, однако существование как минимум четырех музыкантов, участвующих в составе группы с момента ее основания, позволяет говорить о существовании музыкального коллектива;

- при регистрации оспариваемого товарного знака не было получено ни одного согласия кого-либо из участников музыкального коллектива «Меджикул»;

- не только Олег Сапронов, но и другие участники коллектива возражают против регистрации оспариваемого товарного знака, что подтверждается представленными 19.03.2025 письменными обращениями Максима Куцевалова и Юлия Романченко;

- законодательство не содержит разъяснения относительно достаточности известности лица, имя или псевдоним которого подлежит защите;

- лицо, подавшее возражение, настаивает на достаточности известности музыкального коллектива «Меджикул» для целей применения положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

51. скриншоты страниц группы «Меджикул» в социальной сети, 2016, 2018 гг.;

52. скриншоты публикаций в сети Интернет, касающихся состава группы;

53. информационные письма Максима Куцевалова и Юлия Романченко;

54. информационное письмо от Васильева Павла;

55. переписка между правообладателем и Юлием Романченко.

В свою очередь, правообладатель также представил дополнительные доводы:

- правообладатель старался увеличить масштабы известности группы, но ему это не удалось, как следствие, демонстрация одного клипа на телеканале, трансляция песен, выступление в качестве гостей коллектива «Меджикул» в рамках шоу «Вечерний Ургант» не определяют известность названия коллектива, возникшую ранее 18.09.2019;

- доказательства того, что коллектив «Меджикул» выступал с концертами, не представлено, а имеющиеся афиши касаются планируемых мероприятий с численностью зрителей не более 1000 человек (для сравнения концерты действительно известных групп посещают 40000 или 75000 человек);

- интервью для региональных и профильных журналов не раскрывают известность группы;

- что касается упоминания об использовании песни в исполнении группы «Меджикул» в сериале, то статистика, относящаяся к просмотрам сериала, не может свидетельствовать об известности потребителям группы и ее наименования;

- в материалы дела не представлено доказательств известности слова «Magicool» на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель не признает, что указанное слово создано лицом, подавшим возражение, так как на момент создания группы над ее концепцией, наименованием и логотипом совместно работали Владимир Нифонтов и Олег Сапронов, с последующим разделением между ними обязанностей на административные и организационные и творческие;

- взаимоотношения сторон спора возникли задолго до подписания ими договора в 2018 году, который направлен на определение прав и обязанностей для взаимоотношений с третьими лицами, касающихся концертной деятельности группы;

- правообладатель является одним из основателей группы и ее участников, принимал активное участие в создании названия группы, а заключенный в 2018 году договор никак не поменял фактические взаимоотношения сторон спора;

- договор, заключенный сторонами спора в 2018 году, является мнимым и ничтожным, поскольку стороны изначально не планировали создавать фактом его

подписания какие-либо правовые последствия, что подтверждается продолжением взаимоотношений сторон спора, связанных с функционированием музыкального коллектива, и после истечения срока действия договора;

- лицо, подавшее возражение, направило правообладателю досудебную претензию, касающуюся выступления группы, которое состоялось после истечения срока действия договора;

- действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестными, поскольку не только оспаривается участие правообладателя в создании группы и ее названия, но и осуществляется заблуждение относительно известности группы, в отсутствие хотя бы одного договора, связанного с концертной деятельностью, переписки или документации бухгалтерского характера, отражающих участие лица, подавшего возражение, в организационной, финансовой или продюсерской деятельности группы;

- лицо, подавшее возражение, являлось автором и исполнителем песен, что не означает его статус в качестве основателя и руководителя группы;

- Олег Сапронов не мог быть автором слова «Magicool», поскольку оно воспроизводит наименование азиатской компании аппаратов охлаждения Magicool Ltd, основанной еще в 2004 году, а также наименование индийской компании Magicool Refrigeration, основанной в 2012 году – данные обстоятельства исключают наличие творческого вклада в создание слова «Magicool» лицом, подавшим возражение;

- без участия правообладателя группа не выпускает новый контент, а ее выступления ограничиваются клубами;

- состав группы изменялся по желанию заказчиков ее выступлений в рамках согласования продюсером соответствующих мероприятий;

- музыкальная группа состоит не только из музыкантов, в связи с чем Владимир Нифонтов относит себя к участнику коллектива (такой подход соответствует практики Роспатента);

- в своем интервью Олег Сапронов при характеристике коллектива называл его «командой», упоминая, в том числе директора группы;

- правообладатель является одним из основателей группы, ее руководителем и участником, что следует из публикаций в социальных сетях, где с первых дней функционирования группы правообладатель анонсировал ее выступления, а также из иных документов, касающихся организаций концертов и шоу с выступлениями группы и фактов перевода денежных средств лицу, подавшему возражение;

- именно правообладатель является руководителем и организатором всех мероприятий музыкального коллектива;

- представленные письма Максима Куцевалова и Юлия Романченко содержат сведения, не соответствующие действительности, поскольку все участники были осведомлены о факте регистрации товарного знака и о роли правообладателя в деятельности группы;

- представленные письма составлены в конце 2024 года, в то время как в течение всего рассмотрения возражения об этих письмах ранее не упоминалось;

- со своей стороны правообладатель представляет письмо от Сергея Обоянкова, который также являлся участником группы и который подтверждает, что попал в группу по приглашению правообладателя, являющегося одним из основателей группы;

- правообладатель являлся руководителем группы, выполнял все задачи, связанные с ее функционированием, в свою очередь, лицо, подавшее возражение, не представило ни одного подтверждения того факта, что именно оно являлось руководителем группы;

- по мнению правообладателя, представление писем от участников коллектива группы не имеет предопределяющего значения для рассмотрения настоящего спора, именно отсутствие известности группы свидетельствует о том, что положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применены быть не могут;

- лицо, подавшее возражение, являлось солистом песен, исполнявшихся группой, но не осуществляло коммуникаций с иными лицами по вопросам деятельности группы, не выплачивало вознаграждений другим артистам.

Дополнительно правообладателем представлены следующие материалы:

56. копия претензии лица, подавшего возражение, от 06.01.2025 в отношении вознаграждения за выступление группы «Меджикул» на мероприятии 09.12.2023;
57. предложение об участии на фестивале;
58. переписка правообладателя с Максимом Кузеваловым и Юлием Романченко;
59. письмо Сергея Обоенкова;
60. результаты поиска по запросам «известные группы России», «музыкальные группы России»;
61. публикации о коллективах;
62. списки песен из сериалов.

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

С учетом даты (18.09.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) 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;

2) 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;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 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.

МЕДЖИКУЛ

Оспариваемый товарный знак « **MAGICOOL** » по свидетельству № 764808 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки, где первое является русскоязычным вариантом прочтения слова «*Magicool*»,

выполненного в латинице. Товарный знак охраняется в отношении товаров 16, 30, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Возражение, поступившее 12.07.2024, мотивировано несоответствием оспариваемой регистрации положениям пунктов 3 (1), 9 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Как следует из материалов возражения, отзыва, дополнений к ним, стороны спора — Олег Сапронов и Владимир Нифонтов — сотрудничали в связи с деятельностью в области исполнения музыкальных произведений на публике с использованием обозначений «Меджикул» / «Magicool». Факт сотрудничества подтверждается договором, заключенным в 2018 году Олегом Сапроновым и единолично учрежденным правообладателем обществом с ограниченной ответственностью «Борщ».

Между сторонами спора возникли разногласия по причине регистрации оспариваемого товарного знака, содержащего упомянутые обозначения, на имя Владимира Нифонтова. Изложенное является подтверждением заинтересованности Олега Сапронова в оспаривании правовой охраны товарного знака по основаниям, связанным с возможным нарушением его исключительных и личных неимущественных прав (пункт 9 (1, 2) статьи 1483 Кодекса), а также по основаниям, связанным с возможностью введения в заблуждение потребителей, ассоциирующих спорное обозначение только с одним из лиц – лицом, подавшим возражение (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса). Заинтересованность лица, подавшего возражение, правообладателем под сомнение не ставилась.

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 764808 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что у потребителей сложилось представление об определенном источнике происхождения товаров и услуг, индивидуализируемых оспариваемым товарным знаком, а именно – о лице, подавшем возражение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре, услуге и их производителе. Указанная способность действительно может

возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), необходимо наличие как доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров или услуг, маркированных спорным обозначением, иным лицом, так и доказательств возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром или услугой и таким лицом. Соответствующих доказательств в материалах дела не имеется.

Так, в подтверждение фактического использования обозначений «Меджикул», «Magicool» лицом, подавшим возражение, представлены публикации в сети Интернет, из которых следует, что наиболее ранняя публикация контента от имени группы «Меджикул» осуществлена 15.05.2014, а дебютный альбом группы «Меджикул» вышел в свет 26.02.2016, что предшествует дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Упомянутые на скриншотах наименования группы «Меджикул», «Magicool» воспроизводят обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака. Деятельность, связанная с распространением музыкальных и видеофайлов (товаров 09 класса МКТУ), однородна товарам и услугам «открытки музыкальные» (16 класс МКТУ), «демонстрация товаров; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; расклейка афиш; распространение образцов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление

внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений» (35 класс МКТУ), «выпуск музыкальной продукции; дискотеки; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; фотографирование; шоу-программы» (41 класс МКТУ), поскольку имеют место общие назначение, условия реализации (оказания), круг потребителей, а также взаимозаменяемость и взаимодополняемость товаров и услуг.

Вместе с тем в материалы возражения не представлены доказательства использования именно лицом, подавшим возражение, обозначенений «Меджикул», «Magicool» в качестве средств индивидуализации оспариваемых товаров 16, 30, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ (включая связанных с музыкальными исполнениями товаров «открытки музыкальные», услуг «онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки», «выпуск музыкальной продукции», «предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых», «сочинение музыки»). Более того, в материалы дела не представлено документов о какой-либо коммерческой деятельности лица, подавшего возражение.

Олег Сапронов, исходя из представленных материалов, позиционируется как вокалист, фронтмен группы «Меджикул» — именно в качестве артиста он давал интервью различным изданиям [15].

Хотя музыкальные исполнения могут запоминаться потребителям благодаря своим участникам или солистам, это само по себе не свидетельствует о том, что потребители воспринимают название исполнителя как указание на конкретное лицо, являющееся источником происхождения товаров или услуг, маркированных соответствующим обозначением. В рассматриваемой сфере услуг потребители привыкли к тому, что состав участников групп может меняться, в то время как наименование остается неизменным. В данном случае обе стороны спора подтверждают, что состав группы «Меджикул» не был неизменным.

Факт публичной деятельности группы и использование ее наименования в медиа пространстве не является достаточным основанием для утверждения о том, что наименование группы воспринимается как средство индивидуализации товаров и услуг.

Что касается размещения в сети Интернет контента от имени группы «Меджикул», то доказательства того, что соответствующие действия осуществлены лицом, подавшим возражение, отсутствуют.

В перечне прилагаемых к возражению материалов, лицо, подавшее возражение, именует представленный в дело договор от 26.11.2018 как агентский или продюсерский, что не соответствует наименованию и существу договора № 2-22 [22], который является лицензионным соглашением, по которому лицензиар (Олег Сапронов), действующий от своего имени и в своем интересе, предоставляет лицензиату (ООО «Борщ») права на использование перечисленных в приложениях 1, 2 к договору объектов исключительных прав, к которым договором отнесены музыкальные произведения, исполнения, фонограммы, полиграфические оформления обложек, фотографические изображения.

Таким образом, данный договор касается объектов авторских и смежных прав О. Сапронова, однако не упоминает наименования коллектива «Меджикул», при этом приложения 1 и 2 к договору не представлены. Дополнительно коллегия обращает

внимание на то, что в представленной в адрес ООО «Борщ» претензии [56] лицо, подавшее возражение, ссылается на агентский договор № 2-21, что говорит о возможной неполноте сведений о взаимоотношениях О. Сапронова и ООО «Борщ», представленных в материалы возражения. Как следствие, имеющиеся в распоряжении коллегии материалы не позволяют установить, что действия, связанные с продвижением группы «Меджикул», осуществлялись в рамках договора [22].

Более того, в возражении отсутствуют доказательства, иллюстрирующие то, что именно О. Сапроновым (или по его заказу) осуществлялось продвижение группы. В свою очередь, правообладатель представил документы, касающиеся организации выступлений группы «Меджикул», оплаты работы артистов [30, 33, 35, 37-40, 44, 47, 48, 50], а также лицензионный договор от имени ООО «Борщ» со студией 2014 г. [34], в рамках которого ООО «Борщ» ссылается на наличие у него исключительных прав на исполнения.

Ссылаясь на факт регистрации в социальной сети и на сайте видеохостинга страниц группы «Меджикул», лицо, подавшее возражение, не подтвердило администрирование данных страниц ранее 18.09.2019. В свою очередь, согласно представленным правообладателем на страницах 26-27 своего отзыва скриншотам о размещении на музыкальной платформе контента, в частности сингла «Все о Марфе» (2016 г. – ранее даты договора [22]), указанное исполнение группы «Меджикул» опубликовано от имени «Борщ».

Коллегия отмечает, что для целей применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса требуется установить, что лицо, подавшее возражение, использует конкретное обозначение в Российской Федерации, а также что это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно.

В части известности группы лицом, подавшим возражение, в интервью средству массовой информации представлено скромное видение популярности группы: «Честно говоря, мало таких интервью, чтобы прям, знаешь, интересные были, и не очень хотелось их выпускать. Видишь, мы не такая популярная группа еще (смеется).» (см. интервью Олега Сапронова сетевому изданию «Твой Бро» от 31.07.2019, непосредственно перед датой подачей заявки на регистрацию

оспариваемого товарного знака [15]). Одновременно в другой публикации 2016 г. сообщается об успехе группы «Меджикул» и ее альбома, который попал в музыкальный рейтинг [15]. Указанное отражает противоречивость данных об известности результатов творческой деятельности группы.

Коллегия соглашается с доводами лица, подавшего возражение, о том, что понятие известности не раскрывается нормативными источниками. Вместе с тем соответствующий довод не относится к положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, для которых исследуется ассоциативная связь среднего российского потребителя товаров и услуг оспариваемого перечня с конкретным обозначением. Доказательств наличия такой связи среди потребителей в материалы дела не представлено.

С учетом вышесказанного доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

МЕДЖИКУЛ

Анализ соответствия обозначения «MAGICOOL» требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для применения указанных положений законодательства необходимо соблюдение совокупности условий, основным из которых является установление факта существования охраняемого объекта авторского права — в данном случае противопоставляемого литературного произведения в форме слова «Magicool».

Литературные произведения, действительно, подлежат охране в соответствии с законодательством об авторском праве. Для признания объекта литературным произведением, охраняемым законодательством об авторском праве, требуется творческий вклад автора в его создание и фиксация на материальном носителе: в данном случае лицо, подавшее возражение, ссылается на опубликование слова «Меджикул» в сети Интернет, а также поясняет его создание путем соединения слов «Magic» и «cool», где первая буква второго слова является последней буквой первого.

Вместе с тем, как установлено ранее, первые факты использования обозначения «Меджикул», являющегося воспроизведением слова «Magicool» буквами русского алфавита, согласно возражению, относятся к созданию страниц группы в социальной сети и на сайте видеохостинга, однако администрирование указанных страниц лицом,

подавшим возражение, не продемонстрировано. Иными словами, не представляется возможным установить, кем именно обнародован противопоставляемый в качестве литературного произведения объект в виде слова.

Более того, правообладателем поставлен под сомнение творческий вклад лица, подавшего возражение, в создание слова «Меджикул», в частности в связи с обнаружением употребления этого слова иными лицами еще до возникновения его связи с музыкальными исполнениями. В случае если возникает спор о том, кто является автором произведения, то этот спор решается в судебном порядке, однако пока не доказано иное, автором произведения является лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения. Экземпляр произведения с указанием его автора лицом, подавшим возражение, не представлен. В материалах дела отсутствуют также доказательства того, что именно Олег Сапронов самостоятельно обнародовал (опубликовал) слово «Меджикул»/«Magicool» от своего имени.

Наряду с определением объекта охраны, для применения рассматриваемой нормы необходимо установить известность литературного произведения на территории Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака. Под известностью в данном контексте следует понимать доступность произведения широкой аудитории, его общественное признание в какой-либо значимой среде. Оценка известности может быть осуществлена на основе любых объективных показателей (частота упоминания в источниках, объемы тиражей, цитируемость и иные признаки публичного характера).

В возражении поясняется, что канал «Меджикул» на платформе видеохостинга является популярным, поскольку характеризуется показателями «2 688 513 просмотров», «32 560 отметок "Нравится"», «2 006 комментариев». К 18.09.2019 группа «Меджикул» выступила на 25 концертах в разных городах России, участники группы давали интервью СМИ.

Вместе с тем указанные источники не упоминают слово «Меджикул» как произведение литературы, авторские права на которое принадлежат Олегу Сапронову: указание О. Сапронова как лица, зарегистрировавшего канал на платформе видеохостинга, в представленных скриншотах отсутствует, сведения о

выступлении группы с таким наименованием не отражают его обнародования в качестве произведения литературы.

Следовательно, представленные материалы не подтверждают возможность квалификации обозначения «Меджикул» как известного литературного произведения, автором которого является Олег Сапронов.

Резюмируя изложенное, оснований для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не усматривается.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для применения указанной нормы необходимо установить совокупность условий: во-первых, оспариваемое обозначение должно быть тождественным (сходным до степени смешения) имени, псевдониму, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации лица; во-вторых, лицо, имя или иной элемент идентификации которого используется в обозначении, должно обладать известностью на территории Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака; в-третьих, соответствующее обозначение должно быть заявлено без согласия самого лица либо его наследников.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на судебную практику как иллюстрацию возможности квалификации наименования музыкального коллектива в качестве единого псевдонима исполнителей.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса коллективу исполнителей принадлежит, в том числе право на указание наименования коллектива на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, кроме случаев, когда характер использования исполнения исключает возможность указания наименования коллектива исполнителей.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что право на имя, как и право на псевдоним, включая наименование коллектива, относится к числу личных неимущественных прав, которые не подлежат отчуждению или передаче (статья 1265 Кодекса), могут использоваться только с согласия субъекта права и при условии отсутствия введения в заблуждение или злоупотребления правом (пункт 4 статьи 19

Кодекса). Поскольку псевдоним не относится к объектам исключительных (имущественных) прав, то неразрывно связан с субъектом (пункт 1 статьи 150 Кодекса).

Таким образом, для признания обозначения «Меджикул» псевдонимом музыкального коллектива необходимо установить, что это наименование служило для индивидуализации конкретного творческого объединения, коллектив обладал известностью, а его название использовалось как форма идентификации самих участников, а не музыкального проекта.

В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, упоминает интервью, где им освещалась история создания группы: указано, что О. Сапронов вместе с Максимом Куцеваловым пригласил в коллектив Юлия Романченко, а тот, в свою очередь, позвал Александра Алексеева; также в основной состав вошел Сергей Обоенков (интервью О. Сапронова журналу «Собака» [15]). В своих письмах М. Куцевалов и Ю. Романченко [53] подтверждают эти данные.

Однако из скриншотов страницы группы «Меджикул» в социальной сети [51] усматривается участие и иных лиц, включая Игоря Бобрицкого, Сергея Шипова, Антона Сушева и других. В письме Павла Васильева [54] также выражена позиция о принадлежности и ему статуса участника коллектива.

В то же время правообладатель представил материалы, подтверждающие иной контекст возникновения и функционирования группы «Меджикул» как музыкального проекта. Так, в публикациях в социальной сети от 20.05.2014, а также в договоре между ООО «Борщ» и студией от 21.11.2014 [34], группа «Меджикул (Magicool)» фигурирует как исполнитель в составе некоторых из указанных лиц. Состав исполнителей в договоре [34]: Олег Сапронов, Александр Алексеев, Максим Куцевалов, Юлий Романченко, Сергей Обоенков. Данный договор является договором исключительной лицензии, заключенным от имени ООО «Борщ», что указывает на то, что группа организовывалась как коммерческий музыкальный проект юридического лица – ООО «Борщ», единственным учредителем которого является Нифонтов В.В.

В музыкальной индустрии обычным является существование моделей, при которых музыкальный проект создается и курируется продюсером (или продюсерским центром), наименование группы, каналы распространения и репутация проекта принадлежат именно продюсерской структуре, а артисты, участвующие в записях и выступлениях, не приобретают прав на наименование группы, если иное прямо не закреплено в соглашении между ними.

То обстоятельство, что спорное обозначение служило не для индивидуализации конкретного объединения физических лиц, а применялось в рамках организуемого продюсером музыкального проекта, дополнительно подтверждается письмом Обоенкова Сергея [59] и скриншотами созданного 17.04.2018 чата «Меджикул СММ» [30]. В частности, из переписки в чате усматривается не только отсутствие устойчивого состава участников проекта, но и их сменяемость по согласованию с организатором.

Лицензионный договор № 2-22, представленный в дело [22], заключен Олегом Сапроновым «от своего имени и в своем интересе», и в рамках представленных частей договора не упоминается наименование музыкальной группы «Меджикул».

С учетом изложенного коллегия усматривает отсутствие фактических доказательств того, что основателем группы являлся Олег Сапронов, по заказу которого продюсер выполнял организационную работу. В свою очередь, из договора ООО «Борщ» со студией [34], письма Сергея Обоенкова [59] и переписки в чате [30] усматривается, что группа представляла собой коммерческий проект ООО «Борщ», учредителем которого является В.В. Нифонтов, а артисты приглашались по договоренностям, в том числе устным.

Представленные материалы в своей совокупности подтверждают, что именно Нифонтов В.В., являющийся учредителем ООО «Борщ», выступал координатором, формировал состав, вел взаимодействие со студиями и партнерами в рамках организованного им проекта «Меджикул». Участники проекта не оспаривали его управлеченческую функцию с 2014 г. до момента возникновения спора.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие квалифицировать обозначение «Меджикул» не как псевдоним коллектива, а как

название коммерческого музыкального проекта, руководство которым осуществлялось Нифонтовым В.В. через аффилированную организацию, следовательно, для регистрации такого товарного знака не требуется согласия какого-либо субъекта. Ввиду изложенного основания для признания оспариваемой регистрации недействительной по названному основанию также отсутствуют.

Доводы сторон о недобросовестности не могут быть рассмотрены в силу того, что в рамках административного рассмотрения в Роспатенте могут быть приняты во внимание акты уполномоченных органов, где установлено злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция, однако таких документов в материалы дела не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 764808.