

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.08.2022 возражение, поданное Рахимовым Шухратом Комиловичем, Пензенская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700260, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ГНОМ-ГНОМЫЧ» по заявке №2021700260 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.01.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что обозначение «ГНОМ-ГНОМЫЧ» воспроизводит псевдоним несовершеннолетнего Плющенко Александра Евгеньевича (далее – Плющенко А.Е.) - сына Рудковской Яны Александровны (далее – Рудковская Я.А.), о чем приводится ссылка на социальную сеть Instagram¹ (<https://www.instagram.com/explore/tags/gnomgnomych>).

¹ соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России с 21.03.2022.

В связи с тем, что заявитель не имеет отношения к сыну Рудковской Я.А., заявленное обозначение «ГНОМ-ГНОМЫЧ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, в поступившем обращении от заинтересованного лица отмечается, что заявитель не получал и не получит согласия от Рудковской Я.А., являющейся законным представителем Плющенко А.Е. Поступление данной корреспонденции в материалы заявки отражено в разделе «Открытые реестры» на Интернет-сайте <http://www1.fips.ru>.

В связи с известностью псевдонима «Гном Гномыч» несовершеннолетнего Плющенко А.Е. - сына Рудковской Я.А., информация о деятельности заявителя не может служить основанием для снятия мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

- сведения из сети Интернет могут соответствовать критерию достоверности только в случае, если получены из официальных сайтов, в противном случае к ним следует относиться критически, поскольку Интернет является зоной свободного доступа и наполнения, отраженная в нем информация не всегда является объективной;

- приведенный экспертизой источник информации из социальной сети <https://www.instagram.com/explore/tags/gnomgnomych/> не может являться достоверным доказательством вследствие неизвестности рядовому российскому потребителю, иных объективных данных, свидетельствующих о конкретной деятельности и известности Плющенко А.Е. под псевдонимом «Гном Гномыч», не представлено;

- обозначение «Гном Гномыч» является фантазийным, отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, сведения о нем как об имени собственном не отражены в словарно-справочной литературе, упоминание такого обозначения появилось в 1988 году в произведении Агнеш Балинт «Гном Гномыч и изюминка», кроме того данный словесный элемент встречается и в другой детской литературе;

- из открытых источников известно, что Плющенко А.Е. родился 06.01.2013, и родители начали называть его Гном Гномычем, но ни в одном источнике информации

невозможно объективно установить дату, на которую этот псевдоним стал известен, в том числе отношении определенных товаров и услуг, вследствие чего регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- мнение экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит псевдоним Плющенко А.Е., само по себе не является основанием вывода о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, поскольку доказательства наличия у потребителя ассоциативной связи между обозначением «Гном Гномыч» и Плющенко А.Е. в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ на дату приоритета заявленного обозначения отсутствуют;

- заявленное обозначение могло бы ввести в заблуждение потребителя, относительно услуг 41 класса МКТУ, так как Плющенко А.Е. («Гном Гномыч») скорее ассоциируется у потребителя с фигурным катанием, и с известными родителями, но заявитель не испрашивает регистрацию в отношении этих услуг;

- в свою очередь заявитель осуществляет свою деятельность с 2014 года и является достаточно известным производителем детской одежды, активно занимается благотворительностью, отправляя одежду Российскому Центру помощи многодетным детям «МногоМама», за что удостоен благодарности от ряда организаций, что обуславливает вывод о том, что обозначение «Гном Гномыч» на протяжении нескольких лет является известным потребителям в качестве обозначения для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, а, следовательно, не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700260 в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов заявитель предоставил следующие документы (копии):

- (1) Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.04.2022 года;

- (2) Договор аренды помещения от 25.04.2014;

- (3) Товарные накладные от 2014 г.;
- (4) Письмо от Администрации Нижнеломовского района Пензенской области;
- (5) Сертификаты соответствия на продукцию Заявителя от 2014 г.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, надлежащим образом извещенном о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия сочла приведенные в нем доводы, неубедительными.

С учетом даты (11.01.2021) поступления заявки №2021700260 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Исходя из положений подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, 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.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Заявленное словесное обозначение «ГНОМ-ГНОМЫЧ» по заявке №2021700260 с приоритетом от 11.01.2021 включает в свой состав написанные через дефис словесные элементы «ГНОМ-ГНОМЫЧ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров и услуг 25,35 классов МКТУ:

25 класс МКТУ - *апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты;*

манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [грашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты;

35 класс МКТУ - агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «ГНОМ-ГНОМЫЧ» образуют словосочетание, в основу которого положена семантика лексической единицы русского языка «ГНОМ» - что-либо очень маленького размера, формата и т.п. (см. Толковый словарь Ефремовой, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/154574/Гном>).

Само по себе данное словесное обозначение является фантазийным для заявленного перечня товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, 15.09.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на стадии экспертизы заявленного обозначения поступило обращение от г-жи Рудковской Я.А., в котором указывается на то, что обозначение «ГНОМ-ГНОМЫЧ» по заявке №2021700260 воспроизводит псевдоним (вымышленное имя) «Гном Гномыч», принадлежащий Плющенко А.Е., законным представителем которого является г-жа Рудковская Я.А. В указанном обращении

отмечается, что г-жа Рудковская Я.А. не давала заявителю разрешения на регистрацию товарного знака по заявке №2021700260, которая может затронуть законные права и интересы Плющенко А.Е. как известного лица под псевдонимом «Гном Гномыч».

Обратившись к общедоступным сведениям сети Интернет, коллегия установила, что Плющенко А.Е. (родился 06.01.2013) является малолетним сыном известных на территории Российской Федерации лиц – музыкального продюсера и предпринимателя Рудковской Я.А. и российского фигуриста Плющенко Е.В.

Как следует из различных источников информации, публикация которых осуществлена до даты приоритета заявленного обозначения, прозвище «Гном Гномыч» появилось у Плющенко А.Е. с его рождения и в дальнейшем использовалось в качестве псевдонима, см. например, статьи из сети Интернет:

<https://life.ru/p/1315221?ysclid=l9isntejni628896772>;

<https://chips-journal.ru/reviews/lucse-nam-vsem-etogo-ne-znat-kak-razvivalas-medijnaa-kar-era-gnom-gnomyca?ysclid=l9isc0h3wd860656319>;

<https://news.ru/show-business/gnom-gnomych-rasskazal-na-chto-potratit-svoi-budushie-gonorary/?ysclid=l9it7z1udt557649598>;

<https://nvSPORT.ru/281998-sinitsina-i-katsalapov-eshhe-mogut-vernutsya-v-sport/>;

<https://24smi.org/news/186585-gnom-gnomych-pokazal-liubimye-igrushki.html?ysclid=l9it9bo0p2616172768>;

<https://uznayvse.ru/zvezdyi/95459.html?ysclid=l9itcd6w44857803369> и др.

Впервые псевдоним «Гном Гномыч» упоминался в средствах массовой информации еще 13.01.2013 (<https://life.ru/p/338005>). Благодаря деятельности законного представителя Плющенко А.Е. – продюсера Рудковской Я.А., указанный псевдоним приобрел известность у широкого круга лиц, в том числе за счет активного продвижения в социальных сетях и средствах массовой информации. Так, например, свой первый рекламный контракт ребенок получил еще в 2014 году с производителями зубной пасты R.O.C.S. (<https://rocs.ru/press/news/ambassodorom-brenda-r-o-c-s-stal-sasha-plyushchenko/>), о чем сообщалось в прессе

(<https://www.elle.ru/celebrities/novosty/yabloko-ot-yablони-sasha-plyuschenko-v-reklame-r-o-c-s/?ysclid=19iwij9588927278775>).

Основным же направлением деятельности Плющенко А.Е. является фигурное катание, о чем сам заявитель упоминает в настоящем возражении.

Таким образом, учитывая известность Плющенко А.Е. и ассоциирующегося с ним обозначения «Гном Гномыч», представляется обоснованным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса как нарушающее право упомянутого лица на его псевдоним.

Коллегия приняла во внимание довод возражения, что заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2021700260 используется им для индивидуализации товаров, не относящихся к спортивной индустрии, а также о деятельности ИП Рахимова Ш.К. в области производства детской одежды. В этой связи следует констатировать, что указанная норма пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяется безотносительно установления факта однородности товаров и услуг, указанных в перечне заявки на спорное обозначение, деятельности известного лица под его псевдонимом.

Вместе с тем следует отметить, что заявленные товары 25 класса МКТУ, при сопровождении их обозначением «ГНОМ-ГНОМЫЧ», практически тождественным псевдониму «Гном Гномыч», будут восприниматься в качестве имиджевой продукции, реализация которой направлена на продвижение и популяризацию Плющенко А.Е. в силу сложившейся известности этого лица на территории Российской Федерации. Аналогичные выводы следуют и относительно заявленных услуг 35 класса МКТУ, непосредственно связанных с продвижением товаров.

При этом, как отмечается в упомянутом выше обращении г-жи Рудковской Я.А., каких-либо хозяйственных или организационных взаимоотношениях между ней, как законным представителем малолетнего Плющенко А.Е., и заявителем по заявке №2021700260 не имеется.

Учитывая все вышеуказанные обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2021700260, поданное на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, не

имеющего отношения к Плющенко А.Е., способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя всех заявленных товаров и услуг, представляется обоснованным. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного в возражении довода о том, что впервые упоминание обозначения «Гном Гномыч» появилось в 1988 году в произведении Агнеш Балинт «Гном Гномыч и изюминка», то он не опровергает вышеизложенные выводы о нарушении прав на псевдоним известного лица. Вопрос авторского права третьего лица на произведение литературы и персонажа из такого произведения в данном споре не исследуется в силу отсутствия соответствующего обращения в материалах заявки №2021700260.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2022.