

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Радзинским Юрием Ивановичем, Краснодарский край, город Краснодар (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734355, при этом установила следующее.

Like Nastya

Оспариваемый товарный знак «**Like Nastya**» по заявке № 2019745619, поданной 12.09.2019, зарегистрирован 11.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 734355 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АйБрокер», Республика Татарстан, г. Казань (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 16, 21, 24, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем 26.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 734355 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как лицо, подавшее возражение, является автором словосочетания «LIKE NASTYA», которое используется им в качестве названия аудиовизуальных произведений, публикуемых на каналах «LIKE NASTYA» и «LIKE NASTYA VLOG» видеохостинга «YouTube»; обозначение «LIKE NASTYA» является результатом творческой деятельности лица, подавшего возражение, и может использоваться в качестве самостоятельного объекта авторского права;

- обозначение «LIKE NASTYA» приобрело широкую популярность и узнаваемость на территории Российской Федерации, что подтверждается представленными публикациями о функционировании канала и его главном герое – девочке Анастасии Радзинской; от момента создания до настоящего времени канал «LIKE NASTYA» собрал 15 миллионов подписчиков, более 4 миллиардов просмотров, а канал «LIKE NASTYA VLOG» насчитывает 39 миллионов подписчиков и более 19 миллиардов просмотров; каждый из каналов в 2018 году был удостоен награды видеохостинга, подтверждающий факт признания со стороны более чем 10 миллионов подписчиков; согласно статистическим данным Интернет-ресурсов канал «LIKE NASTYA VLOG» занимает первое место в России по количеству подписчиков; по мнению лица, подавшего возражение, указанные факты свидетельствуют о широкой популярности названия «LIKE NASTYA» среди потребителей, а также о сформированной устойчивой ассоциативной связи обозначения «LIKE NASTYA» с названием канала и определенным ожидаемым наполнением аудиовизуальных произведений серии;

- регистрация оспариваемого товарного знака вызвала реакцию общественности, а именно повлекла обращение звезд российской эстрады к Роспатенту с просьбой аннулировать регистрацию вследствие введения потребителей в заблуждение оспариваемым обозначением. Кроме того, в газете «Комсомольская правда» опубликована статья представителей эстрады об

устойчивой ассоциативной связи потребителей обозначения «LIKE NASTYA» с названием канала, и аудиовизуальными произведениями лица, главными персонажами которых являются лицо, подавшее возражение, и его несовершеннолетняя дочь, в интересах которой он действует.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734355 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

(1) Статьи на сайтах «Lenta.ru» от 21.07.2019, журнала «РБК» от 18.08.2017, газеты «Комсомольская правда» от 17.03.2020;

(2) Ссылки из сервиса web.archive.org на указанные выше статьи;

(3) Данные с сайтов WhatStat.ru, socialblade.com с рейтингами русскоязычных YouTube каналов;

(4) Обращение звезд российской эстрады;

(5) Копия свидетельства о рождении Анастасии Радзинской;

(6) CD-диск с роликами канала «LIKE NASTYA».

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств производства и введения в гражданский оборот товаров 3, 16, 21, 24, 25, 28 класса МКТУ либо оказания услуг третьим лицам, относящимся к услугам 35, 41 классов МКТУ, с использованием обозначения «Like Nastya». Следовательно, отсутствуют основания возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между указанными товарами и услугами товарного знака по свидетельству № 734355 и лицом, подавшим возражение;

- лицом, подавшим возражение, не пояснено, что именно, по его мнению, является объектом его авторских прав, не указано «названием» какого именно произведения по смыслу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса является словесный элемент «Like Nastya»; «канал YouTube» сам по себе не является

объектом авторского права, поскольку представляет собой лишь хранилище данных на видеохостинге, куда пользователь может загружать определенный контент;

- лицом, подавшим возражение, не доказана заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 734355: не представлена информация об осуществлении Радзинским Ю.И. деятельности с использованием обозначений «Like Nastya», однородной производству товаров и оказанию услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку; отсутствует подтверждение авторских прав у лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №734355.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с доводами отзыва правообладателя, представило дополнительные пояснения, которые сводятся к следующему:

- законодательством не установлено требования подтверждать лицом, подавшим возражение, осуществление выпуска однородной продукции и оказания однородных услуг оспариваемым товарам и услугам; выводы о возможности введения потребителя в заблуждения оспариваемым товарным знаком могут быть обусловлены вероятностью неверной ассоциации потребителей, в случае если в отношении правообладателя указанная информация не соответствует действительности;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает требования информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 2008 № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности», согласно которому в процессе проведения экспертизы необходимо руководствоваться электронными версиями газет, журналов; информацией иных Интернет-сайтов при условии документального подтверждения даты размещения этой информации на сайте; представленные публикации, удовлетворяющие перечисленным условиям, не были учтены экспертизой;

- ассоциативная связь потребителей оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и его несовершеннолетней дочерью подтверждается исполнением указанными лицами ролей в каждом ролике видео блогов «Like Nastya» и «Like Nastya Vlog»;

- аудиовизуальные произведения блога, размещенные в сети Интернет, на платформе YouTube соответствует признакам творческого характера, присущим объектам авторского права, а его название «Like Nastya» является результатом творческой деятельности лица, подавшего возражение.

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

С учетом даты (12.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходит из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак может нарушать права и затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на название объекта авторского права – серии аудиовизуальных произведений, включающих название «LIKE NASTYA», которое является тождественным оспариваемому товарному знаку. Кроме того, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации тождественного обозначения, поданного по заявке № 2019755393 от 31.10.2019 г. Индивидуальным предпринимателем Радзинским Ю.И. в качестве товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 734355 представляет собой

Like Nastya

словесное обозначение «**Like Nastya**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 21, 24, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров и услуг на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей

способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами / услугами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Коллегия усматривает, что представленные материалы (1- 4, 6) свидетельствуют о широком использовании обозначения

Like Nastya

« » как наименования серии аудиовизуальных произведений с неизменным составом лиц, участвующих в видео эпизодах, а именно, Радзинского Ю.И. и его несовершеннолетней дочери – Радзинской А.Ю., в связи с чем, у среднего российского потребителя могла сформироваться

Like Nastya

однозначная ассоциация между обозначением « » и указанными лицами. Возникновение указанных ассоциаций обусловлены предшествующим опытом потребителя, связанным с аудиовизуальными произведениями под обозначением «LIKE NASTYA». В то же время услуги 41 класса МКТУ «микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация костюмированных представлений для развлечений; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; шоу-программы», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 734355, являются однородными услугами, которые предоставлялись подателем возражения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается товаров 03, 16, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ, представляющих собой косметику, моющие средства, канцелярские принадлежности, кухонную утварь, текстильные принадлежности, игры и игрушки, то есть товары широкого потребления, и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ по их продвижению, то следует отметить, что такие товары тем чаще приобретаются, чем более знакомое название потребитель встречает на их маркировке. Учитывая массовость аудитории YouTube канала под названием «LIKE NASTYA» (3), велика вероятность возникновения у потребителя ложной ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком, и лицом, производящим товары и оказывающим соответствующие услуги.

Таким образом, коллегия имеет основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03, 16, 21, 24, 25, 28 классов и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству № 734355 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, а именно, на название серии аудиовизуальных произведений «LIKE NASTYA».

Несмотря на доводы правообладателя о том, что YouTube канал не может быть признан объектом авторского права, коллегия на основе доводов возражения, делает вывод о том, что в данном случае объектом авторского права выступает название всей серии аудиовизуальных произведений, неизменно включающих обозначение «LIKE NASTYA», которые публикуются на канале «LIKE NASTYA» видео хостинга «YouTube».

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 1259 Кодекса аудиовизуальные произведения отнесены к объектам авторских прав, следовательно, серия аудиовизуальных произведений, включающих в качестве названия обозначение

«LIKE NASTYA», является объектом авторского права. Данный вид произведений не относится к исключениям из объектов авторских прав, перечисленных в пункте 6 статьи 1259 Кодекса.

Кроме того, указанные в возражении произведения удовлетворяют такому признаку объекта авторского права, как «выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в ... форме звуко- или видеозаписи».

Что касается доводов правообладателя о том, что авторство лица, подавшего возражение, в отношении аудиовизуальных произведений не доказано, коллегия отмечает следующее.

Согласно абзацу 2 статьи 1257 Кодекса лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не доказано иное. В соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Кодекса информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация.

Учитывая изложенные положения законодательства, а также присутствие информации о создании канала «LIKE NASTYA» Радзинским Ю.И. в статьях на сайтах «RBC.RU», «LENTA.RU» (1), а также личное участие Радзинского Ю.И. в аудиовизуальных произведениях (6), следует считать лицо, подавшее возражение, автором аудиовизуальных произведений под обозначением «LIKE NASTYA». Дополнительно коллегия учитывает, что авторство Радзинского Ю.И. никем не оспаривается и в материалы дела не представлено каких-либо документов, опровергающих его авторство.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения.

Представленные материалы возражения (6) свидетельствуют о более чем 204 опубликованных аудиовизуальных произведениях в совокупности до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Каждое из этих произведений включает в качестве названия обозначение «LIKE NASTYA», необходимое для поиска видеозаписей среди всех видео других пользователей сайта «YouTube».

Учитывая, что в каждом из перечисленной серии аудиовизуальных произведений лица, подавшего возражение, присутствует словесный элемент «LIKE NASTYA», коллегия полагает, что название в данном случае сохраняет свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом. Кроме того, словосочетание «LIKE NASTYA» само по себе, отдельно от всего произведения в целом, может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора и выражено в объективной форме.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734355 в отношении всех товаров 03, 16, 21, 24, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ произведено в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734355 недействительным полностью.