

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.03.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Обществом с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ФРОГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753607, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «БИБИГОН» по заявке №2018753607 с приоритетом от 05.12.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 17.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753607 в отношении заявленных услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком по свидетельству №237940 с приоритетом от 17.11.2000, зарегистрированным на другое лицо в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ;

- заявленное словесное обозначение «Бибигон» представляет собой имя героя сказки Корнея Ивановича Чуковского «Приключения Бибигона», написанной и опубликованной в 1945-1946 гг. (<https://vini-puh.ru/chukovskij->

k/priklyucheniya-bibigona-kornej-chukovskij/). С учетом широкой известности произведений К.И.Чуковского использование имени персонажа в качестве товарного знака способно вызывать ассоциации с тем, что лицо, оказывающее услуги, маркируемые данным обозначением, имеет разрешение на использование результатов творческого труда, относящихся к авторским правам иного лица.

В Роспатент 03.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза не указывает причины, в силу которых можно полагать наличие у потребителей ассоциаций с правообладателем исключительных прав, как будто сама собой разумеется уверенность потребителей в том, что всякий, кто использует имя персонажа, обязательно имеет согласие от наследников, даже если автор умер давно;

- экспертиза не анализирует и степень известности того конкретного произведения, в котором присутствует персонаж под именем «Бибигон»;

- закон как средство обеспечения баланса публичных и частных интересов вряд ли может ограничивать частный интерес лица, желающего использовать то или иное обозначение для индивидуализации своих товаров (услуг), вероятностью возникновения у потребителей ассоциаций, которые не имеют никакого отношения к потребительским свойствам этих товаров (услуг), месту их производства или сбыта, конкретному производителю или иным характеристикам, способным повлечь ошибку в выборе нужного товара, а имеют отношение, например, только к факту договорной связи двух лиц: дало ли одно другому согласие или нет;

- само по себе обозначение «БИБИГОН» никакой информации о товаре и изготовителе не несет, а потому в силу вышеуказанной нормы способность введения потребителей в заблуждение может быть обусловлена только

ассоциациями при его восприятии именно как обозначения товаров (услуг) конкретного лица;

- если обозначение как товарный знак вообще не использовалось или же объемы, условия, продолжительность использования не позволяют говорить о возникновении устойчивых ассоциаций с каким-либо более ранним пользователем, то положение пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не применяется;

- обозначение «Бибигон» никем не использовалось для обозначения каких-либо товаров и услуг, фактические ассоциативные связи в силу широкой известности более раннего использования не доказаны (как и широкая известность конкретного произведения - «Приключения Бибигона»);

- притязания в отношении каких-либо услуг 35 класса МКТУ были заявителем исключены при ответе на уведомление, а доводы экспертизы об однородности услуг 41 класса МКТУ заявитель считает ошибочными только в части услуги «клубы-кафе ночные (развлечения)», «услуги диск-жокеев» и «услуги караоке»;

- ни первая, ни, тем более, вторая услуга не однородна услуге «цирки», для которой охраняется противопоставленный товарный знак, а равно каким-либо иным услугам из его перечня;

- услуги караоке представляют собой обеспечение возможности посетителям публично спеть выбранную песню с использованием оборудования (в т.ч. с подсказками слов на экране). Данная услуга коренным образом отличается от цирка, где люди смотрят шоу (представление), осложненное различными техническими элементами.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента в части услуг 41 класса МКТУ: «клубы-кафе ночные (развлечения)», «услуги диск-жокеев», «услуги караоке» и в части всех указанных в заявке услуг 43 класса МКТУ и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении указанных услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг, поскольку заявленное обозначение является тождественным персонажу известного произведения, а именно персонажу «Бибигон» сказки Корнея Ивановича Чуковского «Приключения Бибигона», написанной и опубликованной в 1945-1946 гг.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, поддержал доводы, содержащиеся в возражении, поступившем 03.03.2020, а также представил дополнительные доводы, которые сводятся к следующему:

- пункт 9 статьи 1483 Кодекса может быть применена только при оспаривании регистрации в рамках состязательной процедуры и только по возражению действительно заинтересованного лица (наследника), если таковое найдется;

- необходимо учитывать ассоциативные связи, возникающие у современных российских потребителей - адресатов конкретных услуг в отношении конкретного спорного обозначения;

- заявитель указывает, что необходимо учитывать известность произведения потребителям.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018753607 в качестве товарного знака в отношении скорректированного в возражении перечня заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.12.2018) заявки №2018753607 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает 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. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 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 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. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БИБИГОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «БИБИГОН» и противопоставленного товарного знака «Бибигон» по свидетельству №237940 свидетельствует об их сходстве. Так, сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественными. Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами русского алфавита сближает их графически. Следует отметить, что сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения, в отношении которых заявитель просит в возражении зарегистрировать товарный знак: «клубы-кафе ночные (развлечения); услуги диск-жокеев; услуги караоке» с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «услуги студий записи; цирки», свидетельствуют об их однородности, поскольку сравниваемые услуги относятся к одним и тем же родовым понятиям: «развлечения, услуги по организации развлечений и отдыха людей», имеют одинаковое назначение - удовлетворение потребностей в физиологической, эмоциональной, интеллектуальной или духовной сфере, поступление новых впечатлений.

Кроме того, учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установленную на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «БИБИГОН», а также однородность заявленных услуг с услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал, что словесное обозначение «БИБИГОН» представляет собой имя персонажа сказки Корнея Ивановича Чуковского «Приключения Бибигона», написанной и опубликованной в 1945-1946 гг. Анализ источников словарно-справочной информации не выявил других значений слова «БИБИГОН», отличных от имени персонажа указанной сказки. Следовательно, само по себе слово «БИБИГОН» не является распространенным, носит фантазийный характер, и было впервые упомянуто именно в качестве имени персонажа, являющегося объектом авторского права.

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



Коллегия отмечает, что слово «БИБИГОН» является оригинальным и носит творческий характер, в связи с чем является результатом творческого труда автора.

Кроме того, заявителем не предоставлено материалов, из которых следовало бы, что обозначение «БИБИГОН» являлось бы для среднего российского потребителя общеупотребимым словом, не обладающим творческим характером и ставшим известным не в связи с названием литературного произведения.

Кроме того, следует отметить, что заявителем не предоставлено согласие правообладателя исключительного права на литературное произведение «Приключения Бибигона» с целью регистрации имени персонажа указанного произведения «Бибигон» в качестве товарного знака.

Таким образом, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявителем не представлено согласие правообладателя литературного произведения «Приключения Бибигона» на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2018753607, включающего словесный элемент «БИБИГОН».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Использование имени персонажа литературного произведения в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение непосредственно правообладателя своего присутствия на рынке и расширение области деятельности, либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя. В результате, маркировка услуг 35 и 41 классов МКТУ обозначением «БИБИГОН» способна привести к угрозе смешения лиц, оказывающих услуги под обозначением «БИБИГОН».

Кроме того, намерение зарегистрировать на другое лицо обозначение «БИБИГОН», ставшее известным благодаря творческому труду иного лица, может быть расценено как использование репутации известного обозначения.

Коллегия также отмечает, что к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки услуг.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «БИБИГОН», который прямым образом влияет на имитацию и на сходство первого впечатления, производимого заявленным обозначением и названием литературного произведения, потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 41 классов МКТУ, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя.

Таким образом, приведенные сведения позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Следовательно, основания экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018753607 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2020.**