

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 05.07.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 866122, поданное Шолоховой Светланой Михайловной, Ростовская обл., ст. Вешенская (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом, установленным по дате подачи (26.10.2020) заявки № 2020759787, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.04.2022 за № 866122 на имя Егуповой Ларисы Владимировны, Ростовская область, Константиновский р-н, хутор Старозолотовский (далее – правообладатель). Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении услуг «услуги музеев [презентация, выставки]» 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении от 05.07.2022 и дополнении к нему от 23.09.2022 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 866122

произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение обосновано тем, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «Тихий Дон» тождественен наименованию известного литературного произведения Шолохова Михаила Александровича (1905 - 1984) «Тихий Дон», права на которое возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Произведение М.А. Шолохова «Тихий Дон» пользуется широкой известностью в обществе, ассоциируется у потребителей именно с романом М.А. Шолохова под наименованием «Тихий Дон».

В возражении поясняется, что после того, как 21 февраля 1984 г. писатель ушел из жизни, его наследниками в отношении имущественных прав на произведение стали супруга и четверо детей (копии свидетельств о праве на наследство прилагаются).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что правообладатель использует товарный знак для индивидуализации частного музея, созданного на базе декораций, использованных при экранизации романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» (<https://тихийдонмузей.рус/>).

Как следует из возражения, Шолохова Светлана Михайловна является известным литературоведом, преподавателем русской литературы и лауреатом Большой литературной премии России, является известной публичной личностью, что в совокупности с представленными документами позволяют идентифицировать ее как старшую дочь и наследницу Шолохова Михаила Александровича.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание судебную практику по вопросу известности произведения «Тихий Дон» (дело № СИП-638/2014).

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 866122 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 866122.
2. Распечатки <https://dic.academic.ru>, <https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Тихий_Дон, <https://eksmo.ru/>, www.philol.msu.ru/, <https://feb-web.ru/>, <https://donlib.ru/>, www.museum.ru/
3. Статья «ТИХИЙ ДОН» М.А. Шолохова и традиции древнерусской баталистики», 2010 г. Вестник пермского университета.
4. Копия свидетельства о праве на наследство по закону от 28.03.1985.
5. Копия справки Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» от 02.06.2014.
6. Копий свидетельств о расторжении брака.
7. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении правообладателя.
8. Распечатка <https://тихийдонмузей.рус/>.
9. Копии идентифицирующих документов.
10. Скриншот <https://www.ntv.ru/video/226590>.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении и ознакомленный с материалами возражения и дополнения к нему, отзыв по мотивам возражения не представил, участия в рассмотрении спора не принимал.

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

С учетом даты (26.10.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 9 (1) 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, 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.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое

достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 866122 представляет собой комбинированное обозначение в виде круга синего цвета, обрамленного кольцом в градиенте светло-золотого, темно-золотого и коричневого цветов, на фоне которого расположены стилизованные узоры синего цвета. В центральной части синего круга расположено стилизованное изображение дома в белом цвете и стилизованные изображения куполов. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Тихий Дон», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении в две строки буквами русского алфавита белого цвета. Правовая охрана товарного знака, выполненного в синем, темно-золотом, белом, светло-золотом, коричневом цветовом сочетании, действует в отношении услуг 41 класса МКТУ – «услуги музеев [презентация, выставки]».

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным в возражении основаниям могут быть поданы заинтересованным лицом.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 866122 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям законодательства, которые нацелены, прежде всего, на защиту имущественных прав авторов и их правопреемников.

Согласно представленным с возражением и дополнением к нему материалам, Шолохова С.М. является наследником автора литературного произведения с

наименованием «Тихий Дон», которое включено в состав оспариваемого товарного знака.

Вышеизложенные обстоятельства в своей совокупности позволяют считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 866122 по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 866122 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то они направлены на защиту интересов общества, что позволяет широко толковать «заинтересованность» лица, обратившегося с возражением по такому основанию (см. Определение Верховного суда Российской Федерации № 300-ЭС20-12511 от 11.11.2020).

Анализ соответствия оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

«Тихий Дон» – литературное произведение Шолохова Михаила Александровича (1905-1984). Роман написан и опубликован в период с 1928 по 1940 гг. (см. распечатку <https://dic.academic.ru>). Роман переведен на множество иностранных языков, английский перевод появился уже в 1934 году. За этот роман в 1965 году Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой: «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время» (см. распечатку https://ru.wikipedia.org/wiki/Тихий_Дон).

В результате сравнения оспариваемого товарного знака с наименованием литературного произведения «Тихий Дон» можно сделать вывод о том, что они ассоциируются в целом, поскольку последнее полностью включено в состав первого, что приводит к фонетическому, смысловому и визуальному сходству обозначений и, как следствие, к выводу об их сходстве в целом.

Известность литературного произведения обосновывается его упоминанием в словарях, энциклопедиях, справочниках, в творческих работах других авторов, в том

числе, в связи с экранизацией романа. Такая известность возникла задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, в распоряжение коллегии представлены доказательства наличия у обратившегося с возражением лица прав в отношении известного произведения, название которого охраняется в соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса. В свою очередь, материалы заявки № 2020759787 не содержат данных о согласии наследников автора на регистрацию товарного знака, включающего охраняемое наименование литературного произведения. Правообладателем не представлено каких-либо пояснений, доводов в отношении заявленных в возражении требований.

Резюмируя сказанное, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 9 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг, указанных в регистрации.

Вместе с тем отсутствие согласия правопреемников автора произведения «Тихий Дон» на регистрацию оспариваемого товарного знака, сходного с наименованием известного произведения, само по себе не обуславливает то, что такое обозначение противоречит общественным интересам, поскольку под общественными интересами подразумевается публичный порядок, а не частный интерес одного лица. Сведений о том, что такая ситуация вызывает возмущение членов общества, с возражением не представлено.

Для оценки соответствия товарного знака подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса учитывается восприятие спорного обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается индивидуально в каждом случае.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, могут относиться обозначения, использование которых в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом или, например,

обозначения, обладающие семантикой, способствующей потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что музей, в отношении которого используется оспариваемый товарный знак, создан на базе декораций, использованных при экранизации романа М.А. Шолохова «Тихий Дон», не свидетельствует о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку относится к иному объекту интеллектуальной собственности (аудиовизуальное произведение) и при этом никоим образом не характеризует возникшую ситуацию как возмущающую общество в целом или отдельных его индивидов, кроме наследников.

Иных мотивов, обуславливающих то, что оспариваемое обозначение противоречит общественным интересам, возражение не содержит.

В свою очередь, самостоятельность рассматриваемых оснований предопределяет возможность удовлетворения возражения в случае установления хотя бы одного из них.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 866122 недействительным полностью.