

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.01.2007, поданное Евгением Евгеньевичем Суховым, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» по свидетельству №220394, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» по заявке №2000733841/50 с приоритетом от 28.12.2000 зарегистрирован 06.09.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №220394 на имя ЗАО «Компания «АСТ-ПРЕСС», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом кириллицей, является псевдонимом группы соавторов серии книг «Я – вор в законе».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам поступило возражение от 10.01.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 220394 для всех товаров и услуг, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям статьи 1, пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии со статьей 1 Закона товарным знаком признаются обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или

физических лиц. Регистрация может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя;

- согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы или производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации;

- обозначение «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» является именем собственным заявителя, не имеет какого-либо особого смыслового значения и воспринимается потребителем как фамилия, имя и отчество заявителя, являющегося автором литературных произведений;

- его первые газетные публикации состоялись в 1975 году, первые книжные публикации – в 1988 году, первые отдельные книги вышли в 1994 году. В настоящее время заявителем опубликовано около 600 газетных и журнальных публикаций, десятки рассказов, как в центральной прессе, так и в прессе Республики Татарстан;

- заявитель является автором 36 книг исторического, криминального и документального жанров, вышедших в трех московских издательствах: «АРМАДА», «АСТ-ПРЕСС» и «ЭКСМО» и двух региональных – «Таткнигоиздат» и «Реноме»;

- на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака заявитель был уже известен как автор книг детективного жанра «Я – вор в законе», а также нескольких исторических романов. Кроме того, лицо подавшее возражение, работает доцентом Казанского государственного университета, при этом написано и опубликовано около 40 научных статей и одна монография;

- использование обозначения «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» при печатании и распространении книг или иным образом без разрешения заявителя

вводит потребителей в заблуждение, поскольку ассоциируется у читателей с заявителем как автором, произведениями заявителя, и причиняет вред репутации заявителя как автора и человека.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия удостоверения № 267 Союза писателей Татарстана на 1 л. [1];
- копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Евгения Евгеньевича Сухова № 92 05 584783 на 6 л. [2];
- копия членского билета № 486 Союза журналистов Республики Татарстана на 1 л. [3];
- копия свидетельства № БА-11540 (владелец свидетельства является профессиональным журналистом) на 1 л. [4];
- копия обложки книги Евгения Сухова «Я вор в законе», издательство «РЕНОМЕ» на 1 л. [5];
- копия обложек книг Евгения Сухова «Мятежное хотение» и «Окаянная Русь», издательство «АРМАДА», 1995 и 1996, на 2 л. [6];
- копия обложки книги Евгения Сухова «ШАКУР КАРАК», Татарское книжное издательство, 1994, на 1 л. [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 220394 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил 11.04.2006 отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения, и изложена просьба – оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 220394.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» не является достоянием истории и культуры Российской Федерации;
- регистрация может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или, включающее фамилию, обладает различительной способностью и не

способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя. При этом, целесообразно предоставить правовую охрану, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленная фамилия воспринималась потребителем как обозначение товаров производителя, а не как фамилия, до даты подачи заявки;

- серия книг выпускалась ЗАО «Компания «АСТ-ПРЕСС» сначала под подлинным именем автора – Евгения Евгеньевича Сухова, а затем под соответствующим псевдонимом коллектива авторов;

- потребитель на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака воспринимал заявленное обозначение как обозначение товаров производителя, то есть книг, а не как фамилию.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- издательский договор № 57/98а от 20.05.1998 на 3 л. [8];
- издательский договор № 150/98а от 14.12.1998 на 3 л. [9];
- издательский договор № 25/99а от 02.03.1999 на 2 л. [10].

На заседании коллегии, состоявшемся 13.04.2007, заявителем представлены следующие материалы:

- копии издательских договоров на литературное произведение с ЗАО «Компания «АСТ-ПРЕСС» и дополнительных соглашений к ним (от 01.07.1998, от 02.05.1999) на 8 л. [11];

- авторских лицензионных договоров (03.12.1996, 20.02.1997) на 8 л. [12];

- копия листа книги «Я – вор в законе. Разборки авторитетов» с выходными данными на 1 л. [13];

- книга «ШАКУР КАРАК», автор Евгений Евгеньевич Сухов, Татарское книжное издательство, 1994 в 1 экз. [14];

- книга «Мятежное хотение», автор Евгений Евгеньевич Сухов, издательство «АРМАДА», 1995 в 1 экз. [15].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета заявки (28.12.2000) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии со статьей 1 Закона товарным знаком признаются обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.1) Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один его элемент.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и представляет собой имя, отчество и фамилию.

Представленные фактические данные свидетельствуют, что Евгений Евгеньевич Сухов является автором 36 книг исторического [6], криминального [5-7, 12-14] и документального жанров, вышедших в таких издательствах как «АРМАДА», «АСТ-ПРЕСС», «ЭКСМО» (Москва), «РЕНОМЕ» и «Татарское книжное издательство» (республика Татарстан). Согласно представленным материалам тиражи книг составляли 20.000 и 30.000 экземпляров.

Первые газетные публикации заявителя состоялись в 1975 году, первые книжные публикации – в 1988 году, первые отдельные книги вышли в 1994 году. Таким образом, на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака Е.Е.Сухов был уже известен как автор книг детективного жанра «Я – вор в законе», а также нескольких исторических романов. При этом информированность о нем как о писателе охватывала, по меньшей мере два региона Российской Федерации (Москва, республика Татарстан).

В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение воспринималось до даты подачи заявки как фамилия автора книг, а не обозначение товаров производителя, издательства «АСТ-ПРЕСС».

В силу того, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию, имя, отчество лица, ставшего известным в силу своей писательской деятельности, оно способно породить определенные ассоциации (например, связанные с личностью, с деятельностью и т.п. Е.Е.Сухова), необходимые и достаточные для соотнесения товаров/услуг, при сопровождении которых будет использоваться данное обозначение, с конкретным лицом, особенно применительно к товарам 16 класса МКТУ и услугам 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ, сопутствующим издательской деятельности.

Указанное не позволяет коллегии сделать вывод, что регистрация произведена в нарушение требований статьи 1 Закона.

Известность Е.Е.Сухова позволяет также сделать вывод о том, что в случае использования оспариваемого товарного знака в качестве средства маркировки товаров/услуг существует высокая вероятность возникновения у среднего российского потребителя представления о том, что они производятся/оказываются Е.Е.Суховым или имеют к нему непосредственное отношение. Несоответствие данного факта реальной ситуации обуславливает противоречие оспариваемой регистрации пункту 2 статьи 6 Закона.

Ссылка правообладателя на издательские договоры [8] – [10] не может быть признана убедительной по следующим причинам. Так, данные договоры заключены издательством «АСТ-ПРЕСС» с иными лицами и касаются создания и предоставления для выпуска в свет произведений под наименованиями «Я – вор в законе. Побег.», «Я – вор в законе. На воле.» и «Я – вор в законе. Стенка на стенку.». Из их содержания не представляется возможным установить, какое отношение они имеют к Е.Е.Сухову. Также они не содержат согласие Е.Е.Сухова на публикацию произведений с указанием на обложке и титульном листе имени Евгений Сухов.

Что касается довода возражения от 10.01.2007 о нарушении положений пункта 2 статьи 7 Закона, то отсутствие подтверждения со стороны лица, подавшего возражение, отнесения его имени, отчества и фамилии к достояниям истории и культуры Российской Федерации не позволяет признать его обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.01.2007, и признать правовую охрану товарного знака «ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ» по свидетельству №220394 недействительной полностью.