

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 18.03.2013, поданное по поручению ООО «Централ Партнершип», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708209, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2011708209 с приоритетом от 22.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение «ШЕРЛОК ХОЛМС» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 20.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит имя известного литературного

персонажа Шерлока Холмса (англ. Sherlock Holmes), созданного Артуром Конан Дойлем, см. wikipedia.org.

С одной стороны регистрация обозначения «Шерлок Холмс» в качестве товарного знака на имя заявителя может вызвать у потребителя ложное представление о местонахождении производителя, поскольку будет ассоциироваться прежде всего с Англией как страной происхождения товаров (услуг) и с наследниками Артура Конан Дойля.

По сведениям сети Интернет, в настоящее время существуют 9 наследников писателя и Литературный фонд Артура Конан Дойля, которым принадлежат права на литературное наследие писателя, в том числе на персонажей (см. <http://wikers.ru/weekly/legacy/7394/>).

Поэтому регистрация заявленного обозначения «Шерлок Холмс» в качестве товарного знака на имя заявителя, ведущая к нарушению прав наследников, также противоречит общественным интересам.

Сведения о том, что показ художественного фильма под названием «Шерлок Холмс» производства ООО «Централ Партнершип» будет сопровождаться информацией о его производителе и тем самым устанавливать четкую взаимосвязь между производителем и его продукцией, касаются фильма и не относятся к обозначению «Шерлок Холмс», заявленному на регистрацию в качестве средства индивидуализации товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о том, что по сведениям сети Интернет, в настоящее время существуют 9 наследников писателя и Литературный фонд Артура Конан Дойля, которым принадлежат права на литературное наследие писателя, в том числе на персонажей противоречит действующему законодательству;

- авторские права на произведения А.К. Дойля, умершего 07.07.1930, не действуют в силу перехода их в общественное достояние с 01.01.2001, что исключает необходимость получения согласия правообладателя исключительных прав;

- довод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров неправомерен, поскольку нет никаких сведений о том, что А.К. Дойль производит товары и оказывает услуги 09, 16, 35, 41 классов МКТУ;

- ООО «Централ Партнершип», основанное в 1996 году, является крупнейшим в России дистрибьютором и производителем теле- и кинопродукции на российском рынке;

- одним из многочисленных фильмов, производство которого осуществляется в настоящее время ООО «Централ Партнершип», является многосерийный художественный фильм «Шерлок Холмс»;

- заявитель обращает внимание на то, что перед началом просмотра любого из многочисленных фильмов, произведенных компанией ООО «Централ Партнершип» на экране, на DVD-дисках, в рекламе и на афишах в обязательно приводится информация о том, что фильм произведен компанией ООО «Централ Партнершип», и таким образом, у потребителя образуется четкая взаимосвязь между заявителем и его продукцией, и, следовательно, он не может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011708209 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ - видеокассеты; компакт-диски [аудио-видео]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; носители информации магнитные.

16 класс МКТУ - альбомы; альманахи; афиши, плакаты; билеты; брошюры; буклеты; вывески бумажные или картонные; изображения графические; календари; календари отрывные; каталоги; книги; конверты; марки почтовые; материалы графические печатные; наклейки самоклеящиеся; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; продукция печатная; проспекты; фотогравюры; фотографии.

35 класс МКТУ - макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров

на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

41 класс МКТУ - видеосъемка; информация по опросам развлечений; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; развлечения; услуги по распространению билетов [развлечение]; формирование цифрового изображения; фотографирование.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (22.03.2011) поступления заявки №2011708209 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя 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 из его элементов.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное обозначение «ШЕРЛОК ХОЛМС» по заявке №2011708209 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Заявленное обозначение «ШЕРЛОК ХОЛМС» воспроизводит имя известного литературного персонажа Шерлока Холмса (Sherlock Holmes), созданного А.К. Дойлом, см. Большую энциклопедию в шестидесяти томах, М.: «ТЕРРА», 2006, том 59, стр. 154. Его произведения, посвященные приключениям знаменитого сыщика Шерлока Холмса, по праву считаются классикой детективного жанра. Согласно сведениям вышеупомянутого источника информации в настоящее время Шерлок Холмс является одним из популярных литературных героев.

Рассказы о детективе Шерлоке Холмсе писали различные писатели, в том числе сын А.К. Дойля А.К. Дойл, Дж. Д. Карр, Э. Куин, М. Леблан, С. Кинг, Р. Стаут и др. Рассказы о Шерлоке Холмсе являются наиболее экранизируемыми в мире. По данным на 2006 год насчитывалось около 210 кинокартин с участием великого сыщика, и наиболее успешными считались английский и советский телесериалы (с участием Дж. Бретта и В. Ливанова соответственно).

В этой связи довод экспертизы, изложенный в решении Роспатента от 20.11.2012 о способности заявленного обозначения «ШЕРЛОК ХОЛМС» вызывать в сознании потребителя ложные представления о месте нахождения изготовителя заявленного скорректированного перечня товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ, относящихся к области кинематографа и издательской деятельности, является необоснованным.

Что касается нарушения авторских прав на этого литературного персонажа, то необходимо отметить, что согласно пункту 1 статьи 1281 Кодекса, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1282 Кодекса по истечении срока действия исключительного права произведения науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние.

Учитывая, что со дня смерти А.К. Дойля (07.07.1930) - автора произведений о Шерлоке Холмсе, прошло более семидесяти лет, исключительные права на данный литературный персонаж на территории Российской Федерации не действуют в силу перехода в общественное достояние.

Вместе с тем, многократное издание произведений о Шерлоке Холмсе и их экранизация различными независимыми друг от друга производителями, широкая известность этого персонажа свидетельствуют о том, что регистрация заявленного на имя заявителя в отношении товаров и услуг в области книгоиздательства и киноиндустрии, а также связанных с ними областей деятельности, способна ущемить права третьих лиц в этой же сфере деятельности на использование обозначения «ШЕРЛОК ХОЛМС», ставшего общественным достоянием, а, следовательно, противоречит общественным интересам.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения и предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2011708209, как противоречащему требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.11.2012.