

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 29.10.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719991, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719991 с приоритетом от 15.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТИХИЙ ДОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой название широко известного литературного произведения Шолохова Михаила Александровича «Тихий Дон», являющегося культурным достоянием (наследием) Российской Федерации, следовательно

регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

В возражении от 29.10.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не представляет собой и не содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- довод экспертизы о широкой известности литературного произведения, являющегося культурным достоянием (наследием) Российской Федерации, противоречит доводу о неправомерности регистрации заявленного обозначения в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- не оспаривая высокую значимость литературного произведения «Тихий Дон», следует отметить, что в процессе создания данного произведения не вложены огромные финансовые ресурсы, данное обозначение не используется в настоящее время высокой популярностью (спросом), использование данного обозначения само по себе не дает особых преимуществ перед иными субъектами хозяйственной деятельности, использование заявленного обозначения также не влечет введение в заблуждение относительно производителя товара;

- существует множество товарных знаков, зарегистрированных на имя различных заявителей, сходных до степени смешения с известными литературными произведениями: «ТИХИЙ ДОН» по свидетельству №343363 с приоритетом от 18.08.2006, «ТИХИЙ ДОН» по свидетельству №214644 с приоритетом от 24.05.2000, «ВОЙНА И МИР» по свидетельству №350618 с приоритетом от 12.12.2007, «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» по свидетельству №336562 с приоритетом от 20.07.2006, «АННА КАРЕНИНА» по свидетельству №168274 с приоритетом от 28.04.1997, «ТАРАС БУЛЬБА» по свидетельству №381043 с приоритетом от 02.10.2008, «МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС» по свидетельству №192143 с приоритетом от 31.03.1999, «МАСТЕР И МАРГАРИТА» по свидетельству №194328 с приоритетом от 04.04.2000;

- словосочетание «Тихий Дон» не является уникальным, оно использовалось Донскими казаками в песнях, а также различными другими авторами до создания произведения М.А. Шолоховым. Таким образом,

словосочетание «Тихий Дон» не является результатом творческой деятельности М.А. Шолохова;

- доводы экспертизы о недобросовестной конкуренции являются неправомерными, кроме того, рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции палаты по патентным спорам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719991 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 26.12.2013, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 31.03.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 29.10.2013.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2014 по делу №СИП-638/2014 признано недействительным решение Роспатента от 31.03.2014 года как не соответствующее пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 29.10.2013 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (15.06.2012) заявки №2012719991 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с пунктом 9 (2) 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 (статья 1492) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТИХИЙ ДОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение представляет собой название широко известного литературного произведения Шолохова Михаила Александровича «Тихий Дон», являющегося культурным достоянием (наследием) Российской Федерации, следовательно регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспроизводит название известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения литературы «Тихий Дон», автором которого является М.А. Шолохов.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией палаты по патентным спорам.

Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено. Однако заявитель не явился на заседание.

Как было установлено Судом по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-638/2014 «судебная коллегия считает, что вывод Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя авторских прав на указанное литературное произведение, является правильным. Вместе с тем, суд обращает внимание на то обстоятельство, что в статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится самостоятельное основание для отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения, которое тождественно названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, произведению 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 (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вышеуказанные обстоятельства позволяют прийти к выводу, что само по себе основание для отказа в регистрации товарного знака, указанное в пункте 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, является «относительным», то есть преодолемым при определенных обстоятельствах - при получении согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. В свою очередь, основание, которое содержится в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, и которое указано Роспатентом в качестве препятствия для регистрации товарного знака, относится к «абсолютным» основаниям, которые призваны защитить интересы неограниченного круга лиц. При оценке обозначения на предмет противоречия общественным интересам должны учитываться интересы всего общества. С учетом изложенного отсутствие согласия правообладателя авторского права на произведение «Тихий Дон» на регистрацию заявленного обозначения «ТИХИЙ ДОН» в качестве товарного знака само по себе не может свидетельствовать о том, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам

(поскольку в отсутствие согласия такая регистрация противоречит интересам именно правообладателя). Иных мотивов, по которым заявленное на регистрацию обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, в решении Роспатента не приведено».

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесное обозначение «ТИХИЙ ДОН» тождественно названию известного литературного произведения Шолохова Михаила Александровича (1905-1984) «Тихий Дон».

Заявленное обозначение ассоциируется у потребителей именно с романом М.А. Шолохова.

Роман-эпопея Михаила Шолохова в четырёх томах написан задолго до приоритета заявленного обозначения. Тома 1 – 3 написаны с 1925 по 1932 год, опубликованы в журнале «Октябрь» в 1928 – 1932 гг. Том 4 закончен в 1940 году, опубликован в журнале «Новый мир» в 1937 – 1940 году.

Данное произведение – одно из наиболее значительных произведений русской литературы XX века, рисуящее широкую панораму жизни донского казачества во время Первой мировой войны, революционных событий 1917 года и Гражданской войны в России.

Роман переведен на множество иностранных языков, на английском 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».

На протяжении XX века роман трижды экранизировался (1930, 1958, 1992).

Произведение включено в словари, энциклопедии, справочники (например, Большая энциклопедия, М., «Терра», 2006, т. 51, с. 114). Изложенное позволяет заключить, что произведение М.А. Шолохова «Тихий Дон» пользуется широкой известностью в обществе.

Предоставление правовой охраны обозначениям, подобным заявленному, возможно только согласия автора или его наследников. В материалах дела согласие отсутствует.

Кроме того, 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 произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние.

Учитывая, что со дня смерти М.А. Шолохова (21.02.1984) - автора произведения «Тихий Дон», прошло менее семидесяти лет, исключительные права на данное литературное произведение являются нарушенными, поскольку согласие обладателя авторского права на произведение «Тихий Дон» не представлено.

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 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о регистрации ряда товарных знаков, представляющих собой названия широко известных литературных произведений, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что рассмотрение осуществляется в отдельности по каждому делу, правомерность регистраций в качестве товарных знаков приведенных выше обозначений не является предметом рассмотрения по данному возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2013, изменить решение Роспатента от 30.07.2013, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2012719991 по новым основаниям.