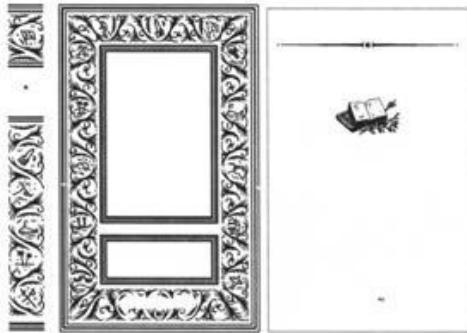


Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.08.2021, поданное ООО «ВЕЧЕ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508097, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака

по заявке

№2012724394 с приоритетом от 18.07.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.03.2014 за №508097 на имя ООО «МИЛЛИОРК», Москва, в отношении товаров 16 «книги; учебники [пособия]» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг; публикация интерактивная книг и периодики».

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 04.06.2021 РД0365559) его правообладателем стало ООО «Издательство Русская Тройка», Москва (далее –

правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.08.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №508097 произведена с нарушением требований подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что три художественных элемента, составляющие композицию оспариваемого изобразительного товарного знака, являются произведениями изобразительного искусства, нанесенными на корешок, переплетную крышку и титульный лист книги, которые использовались длительное время большим количеством издательств для нанесения на обложки обширных тиражей книг на территории бывшего СССР, и которые используются в настоящее время на территории Российской Федерации.

Кроме того, лицо, подавшее возражение считает, что, помимо представленной нормы закона, обстоятельства дела подпадают под действие пункта 2 статьи 1282 Кодекса, где указано, что произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.

Лицо, подавшее возражение, полагает себя заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому изобразительному товарному знаку, поскольку за 30 лет творческой деятельности выпустило более 20000 наименований книг общим тиражом более 150 млн. экземпляров, в том числе с обложками, содержащими композиционное изображение оспариваемого товарного знака.

Исключительное право на указанный товарный знак ООО «Издательство Русская Тройка» приобрело на основании договора отчуждения исключительного права с ООО «Миллиорк» и свою деятельность по использованию указанного товарного знака ООО «Издательство Русская Тройка» начало с предъявления претензий лицу, подавшему возражение (ООО «Издательство «Вече»), издателям и книготорговым предприятиям с

требованием прекратить продажи книг с обложками, содержащими композиционное изображение оспариваемого товарного знака.

В качестве доказательств, подтверждающих позицию лица, подавшего возражение, представлены копии обложек, титульных листов и первых страниц следующих книг:

1. Георгий Михайлович Брянцев «КОНЕЦ ОСИНОГО ГНЕЗДА», Москва, 1960, Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР, тираж 300 000 экземпляров;
2. Александр Иванович Абрамов и Сергея Александрович Абрамов «ВСЕ ДОЗВОЛЕНО». Издательство «Детская литература», Москва, 1973, тираж 100000 экземпляров;
3. Аркадий и Георгий Вайнера «КАРСКИЙ РЕЙД», издательство «Детская литература», 1983, Москва, тираж 100000 экземпляров;
4. Томас Майн Рид «ОЦЕОЛА, ВОЖДЬ СЕМИНОЛОВ», Сибирское отделение издательства «Детская литература», 1991 г., г. Новосибирск, тираж 200000 экземпляров;
5. Артур Конан Дойл «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ», издательство «Детская литература», 1991, Ленинград, тираж 110 000 экземпляров;
6. Александр Иванович Абрамов и Сергей Александрович Абрамов «ВСАДНИКИ НИОТКУДА» и «РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ», издательский центр «ТЕРРА», 1997 год, Москва, тираж книги не указан;
7. Василий Головачев «ВИРУС ТЬМЫ», Торгово-издательское объединение «Центрполиграф», 1991 год, Москва, тираж 15 000 экземпляров;
8. Роберт Хайнлайн «ТУННЕЛЬ В НЕБЕ», Сибирское отделение издательства «Детская литература» 1997 год, Новосибирск, тираж 10 000 экземпляров;
9. Аркадий и Борис Стругацкие «СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ», издательства «Текст» и «Эксмо», 1997 год, Москва, тираж 25 000 экземпляров;
10. Василий Головачев «СХРОН», ЗАО «Издательство «Эксмо», 1997 год, Москва, тираж 20 000 экземпляров;

11. Кир Булычев «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГУСЛЯР», издательства «Азбука» и «Книжный клуб «ТЕРРА», 1998 год, Санкт-Петербург, тираж 10 000 экземпляров;
12. Владимир Михайлов «НАСЛЕДНИКИ АССАРТА», ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998 год, Москва, тираж 10 000 экземпляров;
13. Эрл Стенли Гарднер «ДЕЛО О БАРХАТНЫХ КОГОТКАХ» и другие романы, издательства «КАНОН-ПРЕСС-Ц» и «ТЕРРА-Книжный клуб», 1999 год, Москва, тираж книги не указан;
14. Владимир Клименко «КАЛИНОВ МОСТ», издательства «Мангазея» и Сибирское отделение издательства «Детская литература», 2000 год, Новосибирск, тираж 10 000 экземпляров.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508097 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии обложек, титульных листов и страниц книг с информацией о тираже [1];
- материалы, подтверждающие широту использования произведения на дату подачи возражения в виде обложек большого числа книг, реализуемых посредством десятков Интернет-ресурсов в Российском сегменте сети Интернет [2];
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Издательство «Вече» и ООО «Издательство Русская Тройка» [3];
- копии претензий от ООО «Издательство Русская Тройка» к ООО «Издательство «Вече» [4];
- копия договора цессии (уступки права требования) между ООО «Миллиорк» и ООО «Издательство Русская Тройка» [5];
- копия информационного письма правообладателя товарного знака в адрес книготорговых предприятий [6];
- сводная справка о книгах, изданных с использованием изобразительных элементов, включенных в состав оспариваемого товарного знака [7].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, 07.10.2021 представил отзыв, в котором указал, что не может согласиться с доводами, изложенными в возражении.

Правообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, подтверждающих факт отсутствия у товарного знака различительной способности.

Товарный знак по свидетельству №508097 представляет собой оригинальную изобразительную композицию, в составе которой находятся разные изобразительные элементы: оригинальные орнаментальные рамки, стилизованное изображение открытой и закрытой книги с ветвью и листьями и другие. Все эти изобразительные элементы в совокупности образуют художественный образ, который обладает главным признаком средства индивидуализации, способностью отличать товары и услуги правообладателя товарного знака по свидетельству №508097 от однородных товаров и услуг других производителей.

Правообладатель ссылается на положения пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), которые действовали на дату приоритета (18.07.2012) оспариваемого товарного знака, где перечислены виды обозначений, которые рассматриваются в качестве не обладающих различительной способностью.

Поскольку оспариваемый товарный знак не относится ни к одному из видов обозначений, не обладающих различительной способностью, перечисленных в пункте 2.3.1 Правил, то ему было изначально свойственно наличие различительной способности, соответственно, регистрация товарного знака по свидетельству №508097 не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и положениям пункта 2.3.1. Правил.

Лицом, подавшим возражение, также не представлено доказательств того, что товарный знак полностью состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Правообладатель отмечает, что обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для

наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями. Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Как следует из вышеизложенного, обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначение товаров определенного вида, может быть только словесным, должно присутствовать в словарях и справочниках, в связи с чем изобразительный товарный знак по свидетельству №508097 не подпадает под норму подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель обращает внимание на то, что вошедшее во всеобщее употребление словесное обозначение должно относиться к определенному виду товара, например, к товару 16 класса МКТУ «книги; учебники [пособия]», однако при этом оно не может одновременно относиться к иным товарам или услугам, например, услугам 41 класса МКТУ (издание книг; публикация интерактивная книг и периодики).

Лицо, подавшее возражение, в качестве доказательственной базы представило копии обложек книг различных издательств от разных годов издания. Однако ни одна из этих обложек не воспроизводит изобразительный товарный знак по свидетельству №508097 во всех его элементах, в связи с чем утверждение лица, подавшего возражение, о том, что обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, длительное время использовалось большим количеством издательств, является необоснованным, поскольку использованные обозначения отличались от товарного знака по свидетельству №508097.

Кроме того, представленные копии обложек не подтверждают факт широкого использования товарного знака по свидетельству №508097 на протяжении длительного времени, так как отсутствуют сведения об информированности потребителей, работников торговли и специалистов соответствующей отрасли о таком использовании. Хотя издания и содержат сведения об их тираже, доказательства

подтверждающие, что данный тираж полностью или в части был реализован в торговой сети или иным образом доведен до потребителя, не представлены.

В отзыве отмечено, что первоначально правообладателем товарного знака по свидетельству №508097 было ООО «Миллиорк», которое в настоящее время является лицензиатом правообладателя и использует этот товарный знак в своей деятельности на основании лицензионного договора, кроме этого, с правообладателем был заключен лицензионный договор на использование оспариваемого товарного знака Издательством «ЦЕНТРПОЛИГРАФ», которое использует данное обозначение с 1996 года, что подтверждается как самими материалами возражения, так и прилагаемыми к отзыву материалами. В связи с указанным правообладателем и его лицензиатов нельзя рассматривать как различных производителей, поскольку под различными производителями имеются ввиду независимые друг от друга производители, не являющиеся друг по отношению к другу дочерними, зависимыми и т.п. предприятиями, не имеющие между собой организационно-хозяйственных связей и не связанные соответствующими соглашениями.

Правообладатель также обращает внимание, что им планируется заключение лицензионных соглашений на использование товарного знака и с иными издательствами, имеющими намерение по его использованию.

Между тем, лицо, подавшее возражение, не представило никаких материалов об использовании им этого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.07.2012), тем самым оно не подтвердило заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508097 или наличие у него каких-либо прав на использование этого обозначения.

По мнению лица, подавшего возражение, обстоятельства настоящего дела подпадают под действие пункта 2 статьи 1282 Кодекса, однако статья 1512 Кодекса не содержит такого основания для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, как его несоответствие положениям статьи 1282 Кодекса, кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких сведений об авторе и/или действительном правообладателе художественных произведений, использованных на обложках книг, а также сведений о

сроках действия авторских прав на них и правоотношениях с правообладателем исключительных прав на данные объекты.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы в совокупности не подтверждают несоответствие товарного знака по свидетельству №508097 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ни по мотивам отсутствия у этого товарного знака различительной способности, ни по мотивам его вхождения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. В отношении доводов возражения, направленных в защиту авторского права, следует констатировать, что в данной части возражение подано незаинтересованным лицом, не наделенным правом на подачу возражения по данному основанию.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №508097.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения из открытых реестров в отношении товарного знака №508097 [8];
- копия Лицензионного договора на использование товарного знака №508097 и документов о подаче на государственную регистрацию [9];
- копии обложек книг Издательства «ЦЕНТРПОЛИГРАФ» [10];
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу №СИП-883/2020 [11].

От лица, подавшего возражение, 29.10.2021 были представлены письменные дополнения к возражению, содержащие более подробное изложение доводов, приведенных в возражении, в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также дополнительные основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508097 недействительным.

Дополнение к возражению содержит историю популярной серии книг, которая начала выпускаться государственным издательством «Детиздат ЦК ВЛКСМ» в 1936



году изданием романов Жюля Верна и в разное время носила названия «Библиотека романов и повестей», «Библиотека приключений», «Библиотека научной фантастики и приключений», «Библиотека научной фантастики», «Библиотека приключений и научной фантастики». Позднее оформление книг этой серии получило название «Золотая рамка».

Правопреемником издательства «Детгиз» стало издательство «Детская литература», которое представило подтверждение выплаты вознаграждения автору этого художественного оформления – Шишловскому Николаю Александровичу.

В дополнении к возражению содержится информация о книгах, которые были выпущены в оформлении, сходным с «Золотой рамкой», разными книгоиздательствами, а именно: издательством «Престиж Бук» (361 наименование общим тиражом более 160000 экземпляров), ИП Мамонов В.В.(45 наименований).

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на ответ Российского книжного союза от 25.10.2021 исх. №21/25-10, в котором негосударственная и некоммерческая организация, объединяющая ведущих отечественных издателей, сообщает общее мнение рынка издательского и книготоргового сообщества о том, что деятельность текущего правообладателя не является законной, добросовестной, а сама обложка книги является традиционной для книг жанра научной фантастики и приключений.

Кроме того, в письме о запрете на продажу книг в оформлении «Золотая рамка» книготорговым организациям, правообладатель прикладывает перечень из 443 наименований книг, в оформлении которых используется «Золотая рамка» пяти разных издательств, которые относятся к жанру «фантастика и приключения».

Лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что, поскольку речь идет о первоначально советской литературе для детско-юношеского возраста, следует учитывать, что доступ к книгам был не только у тех, кто приобрел книги, но и у

каждого человека, поскольку книги доступны в школьных и общественных библиотеках. Следовательно, количество людей, которые реально видели и знают такое оформление книг, существенно превышает общий тираж всех книг.

Таким образом, в результате длительного применения оспариваемого товарного знака различными издательствами независимо друг от друга товарный знак утратил основную функцию - способность отличать, индивидуализировать товары одних издательств от других и тех же товаров других издательств, и стало общепринятым.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что, принимая во внимание то, что оспариваемый товарный знак использовался исключительно для книг серии «научная фантастика и приключения», он ассоциируется в сознании потребителя с книгами определенной серии, поэтому для иных книг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака (учебники [пособия]), товарный знак будет являться ложным.

Следовательно, помимо подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, к настоящей ситуации применим подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса о запрете регистрировать ложные обозначения.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака в отношении товара 16 класса МКТУ «книги» будет либо служить для обозначения товаров определенного вида (в отношении книг в жанре фантастики и приключений), либо будет ложным (в отношении любых других книг). В отношении товара 16 класса МКТУ «учебники [пособия]» регистрация будет ложной, поскольку за 75 лет использования обозначения для книг в жанре фантастики и приключений сформирована устойчивая ассоциация в сознании нескольких поколений читателей.

Лицо, подавшее возражение, полагает регистрацию товарного знака также не соответствующей подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В соответствии с этой нормой права не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

По мнению лица, подавшего возражение, факт регистрации товарного знака, указывающего на книги в жанре фантастика и приключения, противоречит общественным интересам. Запрет на регистрацию указанных обозначений в качестве товарных знаков вызван необходимостью поддержания правопорядка, защиты

исторических и культурных ценностей общества, защиты нравственных чувств и моральных ценностей потребителей товаров. Упомянутое выше положение законодательства служит цели предотвращения недобросовестных действий товаропроизводителей в конкурентных отношениях. Правовой запрет на регистрацию обозначений, которые противоречат общественным интересам, направлен на защиту интересов всего общества. В результате регистрации оспариваемого товарного знака ограничивается доступ потребителей к произведениям, которые давно издаются и хорошо известны читателям.

Оспариваемое обозначение является широко известным потребителям и стало для всех олицетворением книг научной фантастики и приключений. А значит, его использование должно быть доступно любому издательству для сохранения исторического наследия и обеспечения доступа общества к литературным произведениям.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), согласно которой страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от всяких актов конкуренции, противоречащих честным обычаям в промышленных и торговых делах.

По мнению лица, подавшего возражение, обстоятельства добросовестного или недобросовестного поведения участника должны учитываться при регистрации (приобретении) средства индивидуализации. Поскольку регистрацию товарных знаков осуществляет Роспатент, на нем лежит обязанность проанализировать и учитывать добросовестность заявителя на стадии подачи заявки.

Первоначальный правообладатель как профессиональный участник рынка не мог не знать о наличии на российском рынке книг других издательств в этом оформлении, тем самым проявил недобросовестность, нарушил деловую этику и обычаи делового оборота.

При данных обстоятельствах, наличие сведений об использовании спорного товарного знака иными лицами до его регистрации дает основания говорить о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака признаков злоупотребления правом, что само по себе, в соответствии с позицией высших судебных органов,

изложенных в пункте 171 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №16912/11 от 24.04.2012, является для суда достаточным основанием для прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

К дополнительным пояснениям приложены следующие материалы:

- копия ответа издательства «Детская литература» [8];
- копия ответа издательства «Престиж Бук» [9];
- копия ответа издательства ИП Мамонов [10];
- копия ответа Российского книжного союза [11];
- архивные копии страниц сайта milliork.ru [12];
- таблица с информацией об издательствах [13];
- распечатка с сайта collectore.narod.ru [14];
- распечатка с сайта fantlab.ru [15];
- распечатка с сайта rock-musicland.com [16];
- копии исковых заявлений к ООО «Издательство ВЕЧЕ» по делу А40-191946-21 и по делу А40-191964-21 [17];
- копии определений по делу А40-191946-2021 и по делу А40-191964-2021 [18];
- выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Издательство ЦЕНТРПОЛИГРАФ» и ООО «Миллиорк» [19];
- копия протокола осмотра №1635412260 от 28.10.2021 [20];
- копия уведомления Роспатента о результатах проверки обозначения по заявке №2012724394 [21];
- копии определений по делу по делу А40-209837-2021 и по делу А40-209856-2021 [22];
- копия претензии к ИП Мамонов [23].

В соответствии с пунктом 38 Правил ППС в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные доводы и документы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака представил дополнение к отзыву, в котором содержится анализ дополнений лица, подавшего возражение.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, искажает формулировку подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и, исходя из ее неверной трактовки, дает неправильную оценку охраноспособности изобразительному обозначению на соответствие требованиям к его регистрации в качестве товарного знака, поскольку оспариваемый товарный знак на дату приоритета обладал различительной способностью, и в принципе не мог войти во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида, поскольку является изобразительным.

Правообладатель полагает, что рассуждения, которые приведены подателем возражения в письменных дополнениях к возражению, подтверждают фантастический характер и отсутствие описательных свойств у оспариваемого товарного знака, поскольку для доказательства того, что товарный знак является указанием на книги серии приключений и фантастики, требуются дополнительные рассуждения через ассоциации о том, что товарный знак воспроизводит оформление обложки книг в виде оригинальной рамки, и почему и как эта оригинальная рамка указывает на вид товара «книг» серии, определяющей жанр литературных произведений, напечатанных в них.

История создания и использования товарного знака, приведенная в письменных дополнениях к возражению, носит информативно-исторический характер, показывая генезис изобразительного элемента в виде орнаментальной рамки, используемой для оформления обложек книг. Правообладатель также как и лицо, подавшее возражение, хорошо осведомлен в этом вопросе и не считает эту информацию спорной. Однако эти сведения не являются доказательством того, что товарный знак на дату приоритета утратил свою различительную способность и/или стал общепринятым.

Представленные лицом, подавшим возражение, ссылки на опубликованные литературные источники, датированные первой половиной 20-го века, а также обширные тиражи опубликованных книг, не подтверждают факт широкого использования товарного знака по свидетельству №508097 на протяжении длительного времени, так как отсутствуют сведения об информированности потребителей, работников торговли и специалистов соответствующей отрасли о таком

использовании.

Правообладатель отмечает, что доводы лица, подавшего возражение, не подтвердили факт того, что «книги серии приключений и научной фантастики» являются указанием на вид товара. В отсутствии конкретного указания на вид товара понятие ложности неприменимо при оценке оспариваемого товарного знака по подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку ложным товарный знак может быть по отношению к товарам, когда ложность является очевидной и не требует обоснования, а лицо, подавшее возражение, при оценке товарного знака на ложность в отношении товара «учебники (пособия)», использует понятие «устойчивая ассоциация в сознании нескольких поколений читателей». Обозначение может быть либо ложным (очевидность), либо вводить потребителя в заблуждение (ассоциативность).

Правообладатель оспаривает утверждение лица, подавшего возражение, о том, что наличие лицензионных договоров среди группы аффилированных лиц, заключенных после даты приоритета товарного знака, не влияет на тот факт, что до даты приоритета потребители видели такое оформление для разных книг и разных издательств.

Как было изложено в отзыве на возражение, первоначально правообладателем товарного знака по свидетельству №508097 было ООО «Миллиорк», которое настоящее время является лицензиатом правообладателя и использует этот товарный знак в своей деятельности на основании лицензионного договора. В связи с этим правообладателя и его лицензиатов нельзя рассматривать как различных производителей, поскольку под различными производителями имеются ввиду независимые друг от друга производители, не имеющие между собой организационно-хозяйственных связей и не связанные соответствующими соглашениями.

В отношении довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета утратил различительную способность и в силу этого противоречит общественным интересам, правообладатель отмечает, что в письменных дополнениях к возражению отсутствуют доказательства того, что регистрация товарного знака противоречит правовым основам общественного порядка и (или) вызывает возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали.

В качестве доказательств того, что оспариваемый товарный знак вошел в

культурный фонд и не может быть монополизирован, представлены мнения издательского рынка в виде отдельных писем отдельно взятых издателей, являющихся заинтересованными лицами применительно к настоящему спору. Так, генеральным директором ООО «Издательство "ВЕЧЕ" (лицо, подавшее возражение) является Палько Леонид Леонидович, который также является Вице-президентом Российского книжного союза, от которого представлен ответ. Письма от ИП Мамонова В.В. и издательства «Престиж Бук» также не могут расцениваться, как объективные доказательства, поскольку данные лица получили претензии от правообладателя о нарушении исключительного права на товарный знак, а в отношении издательства «Престиж Бук» в арбитражном суде рассматривается дело о таком нарушении, что подтверждается лицом, подавшим возражение, в его письменных дополнениях.

В отношении довода о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции, правообладатель отметил отсутствие в материалах возражения акта уполномоченного органа, которым действия правообладателя, связанные с приобретением правовой охраны товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

В отзыве правообладателя также представлена информация о том, что впервые изобразительному обозначению в виде рамки правовая охрана в качестве товарного знака была предоставлена 18.04.1997 по свидетельству №165336 для товаров и услуг 16, 35, 40 и 42 классов МКТУ. Правообладателем этого товарного знака являлось Издательство «Вагриус».

Через 10 лет 18.04.2007 товарный знак прекратил свое действие, а 18.07.2012 года была подана заявка издательством «Миллиорк», по которой в адрес заявителя было направлено уведомление с мотивами предварительного отказа в регистрации со ссылкой на информацию, полученной из сети Интернет о том, что такое же обозначение использует издательство «Вагриус». Заявитель в ответе на уведомление представил информацию о том, что с 1998 года по 2012 год изображение в виде рамки издательством «Вагриус» не использовалось. Экспертиза учла доводы заявителя и зарегистрировала обозначение в качестве товарного знака.

Вышеприведенная информация свидетельствует о том, что изобразительное

обозначение не использовалось непрерывно на протяжении длительного времени, поэтому на дату приоритета оспариваемый товарный знак не мог утратить различительную способность, и охрана товарному знаку была предоставлена в соответствии с положениями законодательства в области товарных знаков.

Правообладатель обращает внимание на то, что если в определенный период времени потребитель и ассоциировал изображение товарного знака с серией книг издательства «Детская Литература», то, в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, данные ассоциативные связи очевидным образом могли исчезнуть. Поскольку сведения о степени информированности потребителей и их восприятии оспариваемого знака в материалы дела не представлены, довод об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности и его вхождении во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида нельзя признать доказанным.

В связи с изложенным правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать.

К данному отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-546/2014 от 04.12.2014 [24];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно юридического лица ООО «Издательство «ВЕЧЕ» [25];
- информация из Википедии о Палько Леониде Леонидовиче [26];
- распечатка из базы данных Роспатента о товарном знаке №165336 с приоритетом от 18.04.1997 [27];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 30.05.2013 по заявке № 2012724394 и ответ заявителя на это уведомление [28].

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

С учетом даты приоритета (18.07.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1) 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 из его элементов.

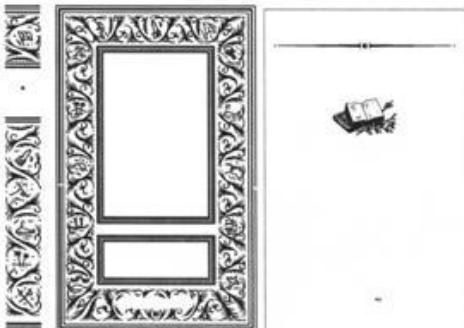
В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой

охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



изобразительное обозначение «», выполненное в виде переплета книги, состоящего из изображения корешка переплета книги с фантазийным орнаментом, обрамляющим стилизованные изображения флага, ракеты, горы, дельфина, пальмы, сабли, изображения передней крышки переплета книги, состоящей из двух прямоугольников разного размера обрамленных фантазийным орнаментом, с включенными в него изображениями флага, самолета, ракеты, парусника, дирижабля, пальмы, солнца, дельфина, птицы, изображения контратитула книжного блока, на котором представлены изображения двух стрелок с цветком посередине, раскрытой книги, лежащей на закрытой книге, веточек с листьями.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству книжной продукции, используя для нее оформление, сходное с товарным знаком по свидетельству №508097, что повлекло за собой конфликт интересов, выразившийся в претензии, предъявленной правообладателем оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, по факту незаконного использования принадлежащего ему товарного знака.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, коллегия усматривает в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса наличие обоснованной заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному

знаку по свидетельству № 508097.

Таким образом, столкновение интересов сторон повлекло за собой судебные и административные разбирательства, касающиеся спора относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака и, соответственно, правомерности предоставления исключительного права на это обозначение правообладателю в лице ООО «Издательство Русская Тройка».

Принимая во внимание указанное, коллегия делает вывод о наличии заинтересованности ООО «Издательство «ВЕЧЕ» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508097.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое на протяжении длительного срока, начиная с 1936 года, использовалось для оформления книг определенной серии государственным издательством «ДЕТГИЗ», которое было создано постановлением ЦК ВКП(б) в 1933 году.

В 1936 году по заданию издательства, название которого в этот период времени изменилось на «ДЕТИЗДАТ», художником Шишловским Н.А. было разработано оформление серии книг, получившей у читателей название «Золотая рамка».

Авторские права на созданные Шишловским Н.А. оформления были переданы в издательство по установленным в тот период нормативным документам.

С 1963 года издательство носит название «Детская литература» и его правопреемником является АО «Издательство «Детская литература» (ОГРН 1067746789945).

С 1936 года в оформлении «Золотая рамка» было выпущено 418 наименований книг общим тиражом более 41 425 700 экземпляров, в подтверждение чего представлена справка о тиражах и наименованиях книг, приложенная к письму издательства «Детская литература» [8].

Кроме указанного издательства, в подтверждение довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый изобразительный товарный знак служил для обозначения товаров определенного вида, представлены сведения об издательствах, выпустивших в период с 1996 по 2013 годы книги с использованием художественного оформления обложек «Золотая рамка»:

ЗАО «Издательство «Эксмо-Пресс», ООО «Издательство «Текст», ООО «Издательство «Эксмо» (36 наименований общим тиражом 829000 экземпляров в период с 1996 по 1998 годы), ООО «Терра» издательство», ООО «Терра-Книжный Клуб», АО «Издательство Азбука», ООО «Канон - Пресс - Ц» (86 наименований в период с 1994 по 2004 годы), ООО Издательство «Северо-Запад» (2006 год), ООО «Книжный клуб Книговек» (2010 - 2016 годы), ООО «Мангазея» (1997-2000) ООО «Издательство «Центрполиграф» (151 наименований общим тиражом 1717500 экземпляров с 1996 по 2013 годы) [7], [13], «Престиж Бук» (361 наименование общим тиражом более 160 тысяч экземпляров с 2012 по 2021 годы) [9].

Таким образом, в результате длительного использования (с 1936 года) обозначения, которое воспроизводит оспариваемый товарный знак, различными издательствами в различных регионах страны независимо друг от друга, это обозначение на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака утратило основную индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать товары (книги) одних издательств от тех же товаров (книг) других издательств, а равно индивидуализировать издательские услуги.

Коллегия также приняла во внимание письмо Российского книжного союза [11] (Российский книжный союз — негосударственная некоммерческая организация, объединяющая российские издательства, распространителей книжной продукции, полиграфические и целлюлозно-бумажные предприятия, библиотеки, писательские организации (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_книжный_союз), в котором изложена позиция специалистов в области книгоиздания и книготорговли, а также потребителей книжной продукции относительно регистрации оспариваемого товарного знака. В частности в письме отмечено, что «...этот товарный знак представляет собой обложку книг, ставшей традиционной для многих книг жанра научной фантастики и приключений. Российский книжный союз полагает, что регистрация товарного знака на ООО «Миллиорк», а затем на ООО «Издательство Русская Тройка» ... противоречит общественным интересам и сложившимся правилам делового оборота, является проявлением недобросовестной конкуренции и препятствует свободному развитию издательского дела, поскольку общеизвестно, что большое количество издательств использовало эту обложку для оформления книг

задолго до того, как был зарегистрирован товарный знак.»

Таким образом, данный документ является относимым и допустимым доказательством отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности, которое отражает восприятие оспариваемого товарного знака, в том числе средним российским потребителем книжной продукции – адресатом товаров, для индивидуализации которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Коллегия, оценив данные об издательской деятельности и о интенсивном выпуске книжной продукции (именно приключенческой литературы и фантастики), разными издательствами в разных регионах страны с использованием рассматриваемого изобразительного обозначения до даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству №508097 делает вывод об утрате им для рядового потребителя свойства индивидуализации товаров (книгопечатной продукции) и услуг (издательской деятельности) какого-либо лица, вхождении обозначения в издательскую практику и в восприятие рядового потребителя как обозначение издательской деятельности и выпуска книжной продукции фантастического или приключенческого жанра. Данные выводы коллегия делает, в том числе, с позиции рядового потребителя и по внутреннему убеждению.

Коллегия считает необходимым отметить, что приведенная выше позиция касается и «учебных пособий», в качестве которых в образовательных процессах используется художественная литература фантастического и приключенческого жанра.

Учитывая совокупность изложенного, коллегия признает убедительным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса производится исходя из его восприятия средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Обозначение, указывающие на не присущее конкретному товару свойство, которое средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложным в смысле пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не является. Элементы

обозначения, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики, не соответствующие действительности, называют ложными, при этом ложность элементов является очевидной и не требует обоснования. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Книга, как вид товара, представляет собой один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга>). Соответственно, к книгам, как виду печатной продукции, относятся учебники [пособия], включенные в перечень товаров 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Следует отметить, что МКТУ не разделяет товар 16 класса МКТУ «книги» на жанры.

Таким образом, коллегия отклоняет доводы лица, подавшего возражение, и полагает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса обоснован тем, что его регистрация является проявлением недобросовестной конкуренции и препятствует свободному развитию издательского дела, ограничивая доступ потребителей (читателей) к произведениям, которые давно издаются и хорошо им известны. По мнению лица,

подавшего возражение, правообладатель тем самым получил необоснованное конкурентное преимущество в виде возможности применять соответствующие обозначения в отношении книг и издательской деятельности, не являясь при этом первоначальным издателем серии книг, оформленных в данной обложке.

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается, в том числе, на позицию, изложенную в письме Российского книжного союза [11], где было указано на неправомерность регистрации оспариваемого товарного знака, который представляет собой обложку книг, ставшей традиционной для многих книг жанра научной фантастики и приключений. Принимая во внимание указанное, коллегия полагает убедительным довод лица, подавшего возражение, что такое традиционное оформление книг вошло в культурный фонд, перешло в общественное достояние и не может быть монополизировано. При этом указанное относится не только к товарам 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации, но и к услугам 41 класса МКТУ, тесно связанным с издательской деятельностью.

В отношении довода о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция) коллегия отмечает следующее.

Возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом предусмотрена пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Такая оценка действий правообладателя относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

Только на основании решения такого уполномоченного органа, вступившего в законную силу, Роспатент может принять решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508097 недействительным в соответствии с пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Поскольку такое решение отсутствует, коллегия не может удовлетворить возражение по данному основанию.

Вместе с тем, коллегия считает возможным отметить, что оспариваемый товарный знак представляет собой сложное, многокомпонентное авторское изобразительное обозначение, созданное в первой половине 20 века. Правообладатель не имеет и не может иметь отношения к созданию и использованию данного обозначения в этот исторический период. Коллегия, учитывая сложный и многокомпонентный характер оспариваемого товарного знака, исключает объективную возможность повторного независимого от Шиловского Н.А. создания такого объекта иным автором.

Коллегия приняла во внимание отзыв правообладателя, однако не может согласиться с его утверждением о том, что подход лица, подавшего возражение, к оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака противоречит положениям норм закона в области товарных знаков, мотивируя это утверждение тем, что изобразительный товарный знак в принципе не мог войти во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида.

Действующее законодательство в области товарных знаков не содержит условия, что вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида может быть признано только словесное обозначение, при этом анализ совокупности материалов и документов, приложенных к возражению, позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый изобразительный товарный знак утратил различительную способность и относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, т.е. не соответствует требованиям пункта 1(1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия критически оценивает и отклоняет довод правообладателя о том, что до регистрации оспариваемого товарного знака действовал и до истечения срока действия не был признан недействительным аналогичный товарный знак по свидетельству №165336, принадлежавший Издательству «Вагриус». Указанное обстоятельство не опровергает установленные фактические данные об интенсивном использовании спорного изобразительного обозначения разными лицами из разных регионов страны и, соответственно, вывод коллегии о несоответствии оспариваемого товарного знака

требованиям законодательства. Коллегия также отмечает, что рассматриваемый спор возник по причине юридического поведения правообладателя, направленного на ограничение иных лиц в возможности использовать спорное изобразительное обозначение, и именно такое поведение стало первичной причиной возникновения настоящего спора.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508097 недействительным полностью.