

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС) рассмотрела возражение, поступившее 26.04.2023, поданное от Индивидуального предпринимателя Сикачина Александра Николаевича, Ульяновская область, Сенгилеевский район, поселок Красный Гуляйчик (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022725309, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Ходжа Насреддин**» по заявке №2022725309 подано 19.04.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 17.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022725309 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что 2020 году была подана заявка на включение в список ЮНЕСКО традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине как общего объекта Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана .(см. <https://ru.wikipedia.org/wiki>). В 2022 традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине стали объектом и были внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО (Inscribed in 2022 (17.COM); Nomination file No. 01705)(см. <https://ich.unesco.org/en/RL/telling-tradition-of-nasreddin-hodja-molla-nesreddin-molla-ependi-apendi-afendi-kozhanasyr-anecdotes-01705>).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2023 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выражает несогласие с вынесенным решением.

На дату подачи заявки (19.04.2022), по которой устанавливается приоритет товарного знака, притчи о Ходже Насреддине не были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО как общий объект Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

На странице сайта ЮНЕСКО, посвящённой включению притч о Ходже Насреддине в список нематериального наследия ЮНЕСКО, указывается, что они были включены в него по результатам работы 17-ой сессии Межправительственной комиссии. При этом на странице, которая посвящена работе 17-ой сессии указывается, что она проводилась в период с 28.11.2022 по 03.12.2022, то есть после подачи заявки.

Согласно устоявшейся практике, в том числе судебной, которая отражена, к примеру, в пункте 1, раздела II Обзора практики Суда по интеллектуальным правам, охраноспособность проверяется на дату подачи заявки, по которой устанавливается дата приоритета.

В пункте 1.4 Информационной справки СИП № СП-23/10 о применении пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса сделан чёткий и однозначный вывод: «при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку

устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки».

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 17.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022725309.

С возражением представлена новостная статья «Сербская сливовица и сказки о Ходже Насреддине вошли в список ЮНЕСКО» от 02.12.2022 [1].

На заседании, состоявшемся 05.06.2023, на основании пункта 45 Правил ППС коллегией были дополнены основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, в частности, как не соответствующего требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве материалов коллегии к протоколу заседания от 05.06.2023 были приложены следующие материалы:

[2] - Выдержки из Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия (Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия. Центр всемирного наследия) (WHC.16/01 Октябрь 2016 г. – пункт 168);

[3] – результаты поиска в электронном архиве Российской государственной библиотеки по запросу «Ходжа Насреддин».

Ознакомившись с материалами коллегии, заявитель направил дополнения к возражению, доводы которого сводятся к следующему.

Из проанализированных документов, очевидно, что до принятия решения Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, представленные странами материалы рассматриваются лишь как номинации, то есть как заявки на включение в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Выдвижение (номинация) какого-либо объекта на включение в список нематериального наследия ЮНЕСКО не является предусмотренным пунктом 4 статьи 1483 Кодекса основанием для отказа в регистрации товарного знака, поскольку номинация не означает, что данный объект в обязательном порядке будет

признан Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия и включён в соответствующий список.

В отношении дополнительного основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, мотивированного требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, то заявитель сослался на регистрационную практику Роспатента, согласно которой правовая охрана персонажам фольклора предоставляется. Так, в качестве примеров приведены следующие товарные знаки «Robin Hood Робин Гуд»,

«**Робин Гуд**», «**ДЕД МОРОЗ**», «*ИЛЬЯ МУРОМЕЦ*»,
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ», «АЛЁША ПОПОВИЧ», «ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»,
«**БАБА ЯГА**», «**Василиса Прекрасная**», «**АЛИ БАБА**»,

«**ЗОЛУШКА**», «Д'АРТАНЬЯН»,  «**ЖАРЕННЫЕ ЖАР**», ,
«НАСРЕДИН», «» по свидетельствам №№621173, 658729, 539851, 544502, 715238, 425318, 186575/1, 798299, 650345, 937107, 811712, 476519, 764647, 687674, 306474, 416514, 292219, 263839, 214722.

Учитывая изложенное, заявитель настаивает на необходимости удовлетворить возражение и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022725309.

Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2022) поступления заявки №2022725309 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Исходя из требований пункта 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с пунктом 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Ходжа Насреддин**», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022725309 на соответствие требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Притчи о Ходже Насреддине включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО по результатам работы 17-ой сессии Межправительственной комиссии, которая проводилась в период с 28.11.2022 по 03.12.2022, согласно сведениям с официального сайта специализированного учреждения Организации Объединенных Наций ЮНЕСКО.

В ответ на доводы заявителя о том, что на дату подачи заявки 19.04.2022 притчи о Ходже Насреддине еще не были признаны объектом наследия ЮНЕСКО, так как сессия, принявшая соответствующее решение, состоялась позднее, то коллегия отмечает, что правовая норма пункта 4 статьи 1483 Кодекса сформулирована таким образом, что не соотносит дату приоритета заявки на товарный знак с датой признания объекта наследия ЮНЕСКО, а исходит из самого факта наличия таких обстоятельств как таковых.

Коллегия полагает, что исходя из прямого применения положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса Роспатентом верно сделан вывод о том, что в связи с тем, что к моменту вынесения решения по заявке №2022725309 единственный составляющий его элемент «Ходжа Насреддин» признан в качестве объекта наследия ЮНЕСКО, то данный факт является основанием для отказа в регистрации обозначения и не может быть проигнорирован экспертизой. Такая регистрация может осуществляться только в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, положения пункта 4 статьи 1483 Кодекса применены верно.

Что касается положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Коллегия обращала внимание на длительную процедуру рассмотрения номинаций на признание объектов наследия ЮНЕСКО в соответствии с пунктом 168 Руководства, при этом следует отметить, что принятие решения о включении в список объектов наследия является заключительным этапом в признании ценности, известности и уникальности произведения, устанавливаемые, как правило, по результатам заключений историко-культурных комиссий. То есть факт признания объектом наследия дополнительно подтверждает факт предшествующей широкой известности в течении нескольких столетий до придания притчам о Ходже Насреддине статуса объекта наследия ЮНЕСКО.

Данный факт подтверждается также тем, что коллегией был проведен поиск по базе данных Российской государственной библиотеки в отношении произведений о Ходже Насреддине, присутствующих в книжном фонде России, при этом результат поиска отобразил 151 книгу, опубликованную начиная с 1906 года и до настоящего времени, посвященных данному персонажу.

Изложенное дополнительно иллюстрирует известность российским потребителям персонажа фольклора Ходжа Насреддин.

Обозначения, воспроизводящие названия известных произведений фольклора, перешедших в общественное достояние, не подлежат регистрации в качестве средства индивидуализации одного лица, так как это противоречит общественным интересам.

Таким образом, обозначение по заявке №2022725309 не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных примеров регистрации персонажей фольклора, то коллегия отмечает, что данные решения были приняты в период, когда ни одно из обозначений не было признано объектом наследия ЮНЕСКО, следовательно, не опровергают необходимость применения пункта 4 статьи 1483 Кодекса в случае с обозначением по заявке №2022725309.

После заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 13.07.2023, заявителем направлено обращение на имя руководителя Роспатента с просьбой не утверждать заключение коллегии. В подтверждение своей позиции приведены доводы, дублирующие возражение и дополнение к нему.

Коллегия обращает внимание на то, что все доводы возражения и его дополнения были проанализированы выше в настоящем заключении и им дана правовая оценка.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2023, изменить решение Роспатента от 17.02.2023 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022725309 с учетом дополнительных оснований.