


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 24.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПЛОЩАДЬ", Калининградская область, город Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020777013, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020777013 подано 31.12.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 18.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020777013 в отношении всех услуг 43

класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесные элементы "Felix Krull", "Феликс Круль" воспроизводят имя главного героя (персонажа) из произведения немецкого писателя Томаса Манна "Признание авантюриста Феликса Круля" (см. например: <https://www.livelib.ru/book/1000110839-priznaniya-avanturista-feliksa-krulya-tomas-mann>; <https://knigavuhe.org/book/priznaniya-avanturista-feliksa-krulja/>; <https://akniga.org/mann-tomas-priznaniya-avanturistafeliksa-krulya>).

В связи с чем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя без такого согласия способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, и кроме того, может быть расценена как противоречащая общественным интересам. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 18.08.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлена на защиту частного интереса правообладателя. Роспатент не может защищать этот частный интерес по собственной инициативе;

- в материалах дела по регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется обращения правообладателя или его правопреемника о несоответствии заявленного обозначения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- позиция о недопустимости проверки Роспатентом оснований соответствия товарного знака требованиям пункта 9 подтверждается судебной практикой (например, в постановлениях от 04.06.2018 по делу № СИП-539/2017, от 15.02.2021 по делу № СИП-381/2020);

- указание экспертизой, что заявленное обозначение воспроизводит имя главного героя произведения немецкого писателя и приведенные экспертизой ссылки на сети Интернет само по себе не является основанием для применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги. Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 по делу № СИП-544/2017 указано, что ассоциативные связи должны быть доказаны не в отношении действующих лиц каких-либо произведений или в отношении каких-либо товаров или услуг в целом, а в отношении товаров/услуг, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и которые относятся к определенной сфере.

- в оспариваемом решении не представлено доказательств известности указываемого произведения Томаса Манна. Ссылки, указанные в решении не могут служить основанием для вывода об известности произведения. Из информации, представленной на них невозможно определить насколько произведение известно среди потребителей услуг 43 класса (услуги общественного питания). Соответственно нельзя говорить о каких-либо ассоциативных связях в отношении данного произведения.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 18.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020777013 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.01.2022, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: «руководствуясь положениями пункта 45 Правил ППС коллегия выдвигает дополнительные основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, так как входящие в его состав словесные элементы «FELIX KRULL ФЕЛИКС КРУЛЬ» в части тождественны, а в части сходны с именем персонажа произведения «Признания авантюриста Феликса Круля», написанного писателем Томасом Манном и

опубликованном в 1954 году. Кроме того, словесные элементы «FELIX KRULL ФЕЛИКС КРУЛЬ» заявленного обозначения сходны с названием указанного произведения, поэтому обозначение по заявке №2020777013 не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса».

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, представил пояснения к возражению.

Основные аргументы дополнений повторяют ранее изложенную позицию заявителя о недопустимости применения оснований, предусмотренных требованиями пунктов 8 и 9 со стороны административного органа на стадии оспаривания отказа в государственной регистрации товарного знака, при этом приведены в пример Постановление СИП от 30.07.2021 по делу СИП-577/2020, Постановление от 18.02.2021 по делу СИП-479/2020.

Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.12.2020) поступления заявки №2020777013 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.

Согласно подпункту 1 пункта 9 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 произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «FELIX KRULL ФЕЛИКС КРУЛЬ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и из изображения пары перчаток. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «ФЕЛИКС КРУЛЬ FELIX KRULL» заявленного обозначения представляют собой имя персонажа – главного героя романа «Признания авантюриста Феликса Круля». Автором указанного произведения является Томас Манн, дата первой публикации 1954 год.

В соответствии с положениями 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.

Согласно общедоступной информации дата смерти автора романа Томаса Манна - 12 августа 1955 года. Следовательно, срок действия исключительного права на

произведение исчисляется с 1956 года и оканчивается 1 января 2026 года. Таким образом, на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2020777013 в качестве товарного знака, а также на дату рассмотрения возражения от 24.11.2021, исключительное право на произведение «Признания авантюриста Феликса Круля» является действующим.

В соответствии с положениям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса регистрация обозначения сходного или тождественного имени персонажа произведения не допускается тогда, когда такое произведение известно на территории Российской Федерации.

В силу положения подпункта 2.1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по одному обязательному экземпляру печатных изданий в электронной форме, заверенному квалифицированной электронной подписью производителя документа, в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) и в Российскую государственную библиотеку.

Следовательно, обратившись к архивам Российской государственной библиотеки возможно объективно установить количество и даты публикаций произведения «Признания авантюриста Феликса Круля» автора Томаса Манна на территории Российской Федерации. В архиве найдены следующие публикации рассматриваемого произведения:

- Манн, Томас. Признания авантюриста Феликса Круля: Первая часть воспоминаний / Пер. с нем. Н. Ман ; Под ред. и с предисл. Н. Н. Вильмонта. - Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. - 374 с.;

- Признания авантюриста Феликса Круля / Томас Манн ; [пер. с нем. Н. Ман]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 378, [2] с.; 21 см. - (Книга на все времена).; ISBN 978-5-17-066925-7;

- Признания авантюриста Феликса Круля: [роман] / Томас Манн ; [пер. с нем. Н. Ман]. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. - 378, [2] с.; 21 см. - (Зарубежная классика).; ISBN 978-5-271-40199-2;

- Признания авантюриста Феликса Круля: первая часть воспоминаний / Томас Манн; перевод с немецкого Наталии Ман; под редакцией и с предисловием Н. Н. Вильмонта. - 2-е изд. - Москва : Изд-во иностранной литературы, 1957. - 372, [2] с.;

- Признания авантюриста Феликса Круля: роман / Томас Манн; [пер. с нем. Н. Ман]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 476; ISBN 978-5-17-066884-7;

- Признания авантюриста Феликса Круля = Bekentnisse des Hochstaplers Felix Krull : роман / Томас Манн ; пер. с нем. Наталии Манн. - М. : Б.С.Г.-пресс, 2005 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 574, [- (Мозаика = Mosaic).; ISBN 5-93381-174-2;

- а также приводится цитирование произведения в более чем 150 печатных изданиях на территории Российской Федерации (например, Стилистика текста. Теоретический курс: учебник для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация коммуникация" / М. П. Брандес. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Прогресс-Традиция : Инфра-М, 2004. - 413 с.; 22 см.; ISBN 5-89826-185-0. Цитаты из текста: стр. 251 «современных немецких романов в такой форме написано произведение Ти Манна «Признания авантюриста Феликса Круля». В подобных повествованиях все сопутствующие», стр. 320 «хороший пример тому манера изложения Ф.Круля в романе Т. Манна «Приключения авантюриста Феликса Круля»), потребность в добавлениях к мысли, ее уточнении», стр. 396 «качества произведения, например иронию содержания в романе Т. Манна «Признания авантюриста Феликса Круля» или сатиру в романе П Манна «Верноподданный»; а также в книгах «Философия случая» / Станислав Лем ; [пер. с пол. Б. А. Старостина]. - Москва : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. - 767 с. : ил., табл.; 21 см. - (Stanisław Lem ∞ Станислав Лем).; ISBN 978-5-17-043707-8 (АСТ); «Литературные взаимодействия» : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры "Филология" / Е. А. Сафрон ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный

университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2019. - 58 с. : табл.; ISBN 978-5-8021-3509-9; подробнее с перечнем печатных изданий и цитатами из романа, которые в них используются, можно ознакомиться на сайте электронного архива Российской государственной библиотеки по ссылке - <https://search.rsl.ru/ru/search#p=4&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8E>).

Указанные выше сведения позволяют установить факт присутствия на российском книжном рынке переведенного на русский язык романа «Признания авантюриста Феликса Круля» автора Томаса Манна, а также издание его различными издательскими домами на территории России в разные временные периоды (1956, 1957, 2005, 2010, 2011 годы). Кроме того, известность указанного произведения на территории России подтверждается активным цитированием романа в иных печатных изданиях в области лингвистики, литературы и искусства, которые демонстрируют знание текста романа и обращение к его фрагментам. Таким образом, у коллегии имеются основания для вывода об известности на территории России произведения «Признания авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна.

Что касается установления сходства заявленного обозначения и действующего исключительного права на роман «Признания авантюриста Феликса Круля», то установлено следующее.

Словесные элементы «FELIX KRULL ФЕЛИКС КРУЛЬ» обозначения по заявке №2020777013 занимают доминирующее положение и выполняют основную индивидуализирующую роль в данном обозначении.

Указанные слова тождественны имени главного персонажа известного на территории Российской Федерации произведения «Признания авантюриста Феликса Круля». Кроме того указанные слова сходны с названием известного в Российской Федерации произведения «Признания авантюриста Феликса Круля».

Что касается доводов заявителя о необходимости доказывания ассоциативных связей между услугами 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и произведением Томаса Манна, то коллегия отмечает, что применение пункта 9 статьи 1483 Кодекса не предполагает установление факта однородности товаров и услуг, ассоциативные связи с произведением могут возникать в силу известности такого произведения, а соответственно в силу знания об исключительных правах на произведение литературы.

Принимая во внимание вышеизложенное у коллегии есть основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2020777013 требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя об отсутствии у административного органа полномочия по своей инициативе проверять заявленное обозначение на соответствие требованиям пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Ссылки заявителя на судебные решения и постановления, в которых установлено отсутствие у административного органа полномочия по своей инициативе применять положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса, вынесены в отношении дел, рассмотренных отделением Палата по патентным спорам Федерального института промышленной собственности до даты вступления в силу новых Правил ППС, вступивших в силу с 06.09.2020 года.

Возражение, поступившее 24.11.2021 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020777013 рассмотрено на основании Правил 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, пункт 45 которых содержит следующее положение «выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие

предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора».

Информация о наличии и действии на период рассмотрения спора исключительных прав на произведение Томаса Манна «Признания авантюриста Феликса Круля» является доступной, вследствие чего была обнаружена при подготовке к рассмотрению дела. В данном случае также очевидным является то, что заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Площадь» не является наследником автора произведения и не обладает материальными правами в отношении объекта авторского права. Принимая во внимание доступность информации о наличии объекта авторского права, известного на территории Российской Федерации, а также факт сходства этого объекта с заявленным обозначением, коллегия считает целесообразным указание основания пункта 9 статьи 1483 Кодекса как препятствующего регистрации обозначения по заявке №2020777013.

Таким образом, административный орган не подменяет собой сторону спора (наследников автора или владельца материальных прав на объект авторского права), и не опровергает довод о том, что обращение от владельцев авторского права против регистрации заявленного обозначения не подавалось в административный орган, однако известность факта наличия действующих на дату рассмотрения авторских прав третьих лиц является препятствующим обстоятельством регистрации обозначения, которое административный орган не может не учитывать.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара /исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным изготовителем / исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром /услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними

потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров /услуг.

Коллегия находит справедливым довод заявителя об отсутствии доказательств факта ассоциации услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваиюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»*, в отношении которых испрашивается регистрация



обозначения «» по заявке №2020777013, с автором произведения «Приключения авантюриста Феликса Круля» или его наследниками.

Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020777013 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2021, изменить решение Роспатента от 18.08.2021, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020777013 с учетом дополнительных оснований.