

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2022. Данное возражение подано ООО «Аввалон-Ло Скарабео», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021726963, при этом установлено следующее.

Заявка №2021726963 на регистрацию словесного товарного знака «TARO WAITE» была подана на имя заявителя 30.04.2021 в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021726963 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ (далее-решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было указано, что словесные элементы "TARO WAITE" представляют собой название одного из распространённых вариантов дизайна колоды Таро. Колода карт Таро Райдера Уэйта была создана в 1910-м году и пользуется большой популярностью у магов и мистиков. Её автором является Артур Эдвард Уэйт – известный британский оккультист, мистик, глубоко изучавший каббалу, масонство, и прочие мистические учения (см. например, <https://grimuar.ru/gadanie/taro/vidy/universalnoe-taro-ueyta.html>; https://magya-online.ru/znachenie_kart_taro_raydera

_weyta; <https://tayniymir.com/taro/rajdera-uejta.html>; <https://magic-kniga.ru/person/3549?a=64140&yclid=5294819705664879281>), а также используются различными лицами для маркировки товаров и услуг однородных заявленным (см. например, <https://www.ozon.ru/category/karty-taro-angliyskaya-shkola-artur-ueyt/>; <https://pokerfest.ru/category/taro-raydera-ueyta/>).

В связи с изложенным, словесные элементы "TARO WAITE" не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, назначение товаров и услуг. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в отношении части товаров 16 класса МКТУ (например, "фотографии (отпечатанные)"), части товаров 28 класса МКТУ (например, "устройства для игр"), части услуг 41 класса МКТУ (например, "услуги образовательно-воспитательные") заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- колода карт таро создана Артуром Эдвардом Уэйтом в соавторстве с Памелой Колман Смит. Права на данную колоду до 1 января 2022 года (до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения) принадлежали американской компании «US Games». Данный факт подтверждается депонированием колоды в публичном каталоге США;

- между «US Games» и заявителем был заключен лицензионный договор о предоставлении исключительных прав на территории Российской Федерации на издании и распространение указанной продукции (действует в настоящее время);

- также между компанией «US Games» и заявителем был заключен лицензионный договор на знак «RIDER WAITE» по международной регистрации №591443 на условиях исключительной лицензии (номер государственной регистрации в Роспатенте РД0320900);

- правообладатель дополнительно задепонировал данное произведение на территории Российской Федерации;

- таким образом, ООО «Авалон - Ло Скарабео» является единственным лицом, которое вправе легально на территории Российской Федерации производить данную продукцию и маркировать ее обозначениями «RIDER WAITE» или «ТАРО УЭЙТА» / «TARO WAITE»;

- начиная с 2020 года карты Таро, а также гадание на них стало стремительно забирать популярность. Количество пиратской продукции возросло многократно. Пираты стали маркировать продукцию не только «RIDER WAITE», но и стали использовать хитрости, используя более абстрактные понятия, в частности, «Таро Уэйта» или «TARO WAITE», «Таро Артура Уэйта». При этом, правообладателю затруднительно исключать из Интернет-магазинов (таких как «Ozon» или «Wildberries») продукцию, схожую до степени смешения с объектами прав, принадлежащих правообладателю;

- в настоящее время представителями правообладателя направлено более 30 претензий относительно нарушения прав. В ходе переговоров все изготовители соглашаются, что нарушают права правообладателя, выплачивают компенсацию а также признают, что использование знаков «ТАРО УЙЭТА» или «TARO WAITE» также незаконно и является нарушением наших прав с их стороны;

- для дополнительной защиты прав правообладателя было принято также решение зарегистрировать каждое изображение карты Таро (данные изображения размещаются на коробках). В настоящее время Роспатент уже произвел регистрацию четырех обозначений, что также подтверждает тот факт, что заявитель обладает правами на использование данных обозначений;

- в соответствии с решением Арбитражного суда Московской области от 29.06.2022 по делу № А41-32764/22 по исковому заявлению ООО «Авалон - Ло Скарабео» к ООО «Вайлдберриз» судом было установлено, что «истец на основании лицензионного договора является обладателем исключительных прав на товарный знак «RIDER WAITE», зарегистрированный и охраняемый на территории России в соответствии с международной регистрацией № 591443, обладает исключительной лицензией на 78 изображений, с использованием которых издаются карты». Таким

образом суд признал, что заявитель обладает исключительной лицензией на 78 изображений, входящих в колоду «Таро Уэйта» / «Tarot Waite», а также исключительной лицензией на наименование «Rider Waite». Это означает, что только заявитель вправе на территории Российской Федерации изготавливать данную колоду и распространять ее экземпляры. Таким образом, заявитель может зарегистрировать право и на альтернативное (сокращенное) наименование колоды.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (30.04.2021) заявки №2021726963 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или

характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Заявленное обозначение «TARO WAITE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русских слов «Таро Уэйта». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Энциклопедический словарь, 2009, см. www.dic.academic.ru) Таро – это оккультная практика, применяемая в основном для гадания при помощи специальной колоды карт. Существует множество версий появления карт Таро, в большинстве из них родиной

считается Индия или Египет, появление Таро также связывают с древним мистическим культом Митры. Другая легенда гласит, что карты Таро были принесены в Палестину Моисеем, уведшим свой народ из Египта. В Европе эти карты впервые появились в середине 15 века. Первое документированное упоминание о них относится к 1367 году, когда появился запрет на карточную игру, но уже в 1392 году некий Жакмен Грингоннер создал три колоды Таро для развлечения французского короля Карла IV. Таким образом, первые европейские колоды были созданы в Италии. В 18 веке из-за преследований церкви, активно искоряющей ереси, карты Таро обращались только в оккультных кругах. Не связанные с каким-либо философским или духовным мировоззрением карты могли быть соответствующим образом «переработаны», чтобы подходить под верования обладающих ими группы или ордена. Дошедшие до нас карты Таро представляют собой своеобразный гибрид, на формирование которого оказало влияние все от каббалистического учения до легенд о короле Артуре и учения розенкрейцеров. В конце 18 века французский окультист Эттейлла создан первый мантрический словарь карт Таро. Элифа Леви в своей работе «Доктрина и ритуал» впервые связал Каббалу и Таро и доказал, что Таро является ключом ко всем «оккультным наукам и практикам. Эту идею развил Папюс, давший всем старшим Арканам астрологические соответствия. В начале 20 века работы А. Кроули и А. Уэйта дали направление исследованию и развитию карт Таро на целый век вперед. Возрождение интереса к Таро привело к широкому распространению традиционных колод (версии Уэйта, Кроули и Кейса) и к созданию совершенно новых. Колода карт Таро может также применяться и для карточной игры (см. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e0e95129-6386f316-436796ed-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tarocs).

Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что «Таро Уэйта» – это колода карт Таро, разработанная Артуром Уэйтом (иллюстрации к картам были выполнены Памелой Колман-Смит), что заявителем не оспаривается. Упомянутая колода карт может применяться для гадания и в качестве карточной игры.

Таким образом, заявленное обозначение является описательным по отношению к товарам 16 класса МКТУ «карты коллекционные, за исключением используемых для игр», товарам 28 класса МКТУ «игры комнатные; игры настольные; карточки для игр;

карты игральные», поскольку напрямую указывает на вид испрашиваемых к регистрации товаров.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается также в отношении товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная». Под печатной продукцией понимаются предназначенные для потребителей издания: книги, брошюры, альбомы, плакаты, буклеты, открытки и иные изделия полиграфического производства независимо от тиража и способа их изготовления, за исключением периодических печатных изданий (см. https://official.academic.ru/17147/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Таким образом, карты Таро, выполненные в виде полиграфического изделия, относятся к печатной продукции. Следовательно, регистрация заявленного обозначения применительно к упомянутым товарам 16 класса МКТУ не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса ввиду указания на вид товара.

Коллегия полагает, что карты Таро также могут быть представлены в виде отпечатанных фотографий, поэтому в отношении товаров 16 класса МКТУ «фотографии (отпечатанные)» заявленное обозначение также указывает на вид товара.

Товары 16 класса МКТУ «коробки бумажные или картонные» заявленного обозначения представляют собой упаковочную продукцию для игральных карт, карт Таро, следовательно, заявленное обозначение указывает на назначение данных видов товаров.

Коллегия полагает, что заявленное обозначение указывает и на назначение товаров 16 класса МКТУ «устройства для игр», которые, соответственно, предназначены для игр в карты Таро.

Что касается испрашиваемых к регистрации товаров 16 класса МКТУ «книги; книжки-комиксы», то коллегия учитывала, что картам Таро посвящены многочисленные печатные издания (см., например, <https://www.labyrinth.ru/books/776884/>, <https://www.litres.ru/nikolay-zhuravlev/taro-ueyta-tonkosti-raboty-glavnye-rasklady/>, <https://www.ozon.ru/product/taro-ueyta-kak-sistema-teoriya-i-praktika-231648330/?sh=SOzeMziRdw#section-description--offset-140--offset-80>) и, таким образом, заявленное обозначение будет являться указанием на тематику (назначение) вышеуказанных

товаров 16 класса МКТУ, а именно на то, что они содержат информацию об истории карт Таро, о значении символов карт Таро и т.д.

По мнению коллегии, заявленное обозначение является описательным и по отношению к широкому перечню испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по составлению перечня подарков», относящихся к продвижению товаров, включая рекламные, маркетинговые услуги, услуги продажи товаров, а также тесно связанные с ними услуги по исследованию рынка, услуги по составлению перечня подарков. Применительно к упомянутым видам услуг заявленное обозначение будет указывать на назначение данных видов услуг (направлены на оказание услуг, связанных с картами Таро).

Кроме того, при рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала, что гадание на картах Таро представляет собой одно из направлений оккультной науки, которое имеет широкую известность и популярность во всем мире, гадание на картах Таро находит свое отражение в кинематографе (см., например, <https://likefilmdb.ru/list/filmy-pro-karty-taro/>), кроме того, как отмечалось выше, издаются книги, посвященные картам Таро. Согласно информации, полученной из сети Интернет (см. <https://vc.ru/u/1198303-gde-kurs/527353-obuchenie-taro-s-nulya-30-onlayn-kursov-po-gadaniyu-na-kartah-taro>, <https://howtolearn.ru/online-kursy/taro.html> и т.д.) существуют

многочисленные курсы, обучающие гаданию на картах Таро. Более того, коллегией была учтена информация о том, что карты Таро используются в качестве игровых карт.

Учитывая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу об описательности заявленного обозначения по отношению к услугам 41 класса МКТУ «игры азартные; издание книг; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление информации по вопросам образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление услуг игровых залов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги казино [игры]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям». Так, заявленное обозначение по отношению к упомянутым услугам указывает на их назначение (услуги, связанные с обучением гаданию или игре в карты Таро, услуги в сфере азартных игр, к которым относятся карточные игры Таро, развлекательная деятельность, сопровождаемая играми в карты Таро и т.д.).

Вместе с тем, в отношении иных товаров, никак не связанных с таким видом товара как колода карт, применяемой для игр и гадания, а также услуг, никак не связанных с игровой деятельностью, гаданием, заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения испрашиваемых к регистрации услуг. К перечню таких товаров и услуг коллегия относит следующие: товары 28 класса МКТУ «игры с кольцами; карты для бинго», услуги 41 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам воспитания; услуги воспитательные». Для упомянутых товаров и услуг заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса ввиду ложного указания на вид товаров и назначение услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия находит обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента о несоответствии заявленного обозначения пункта 1

и 3 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду отсутствия у него различительной способности, обусловленной использованием данного обозначения различными лицами. В рамках изложенного довода, коллегия проанализировала ссылки в сети Интернет, приведенные в решении Роспатента, а также обращения третьих лиц, присутствующие в материалах заявки № 2021726963. Так, в частности, в материалах заявки содержатся обращения ООО «Рыжий кот», ООО «МИЛЕНД», ООО «Гелий», индивидуального предпринимателя Степурина О.В., индивидуального предпринимателя Литвинова А.Н., индивидуального предпринимателя Павлова А.М., индивидуального предпринимателя Новицкой Е.Г., индивидуального предпринимателя Хренкова С.В., индивидуального предпринимателя Чембулатова М.В., индивидуального предпринимателя Вагнерова М.А., индивидуального предпринимателя Гнедина Д.М., в которых приводятся ссылки, в том числе, на сайты <https://chaconne.ru/category/506/>, <https://www.prodalit.ru/tov/products-861314>, <https://www.labirint.ru/books/502227/>, <https://www.wildberries.ru/catalog/11327131/detail.aspx> и др., согласно которым карты Таро Уэйта в различном оформлении производятся издательством «АСТ», издательством «Фаир», издательством «Эксмо», издательством «Энигма», ООО «Гелий» и т.д. На сайте (<https://www.litres.ru/andrey-kostenko/taro-ueyta-kak-sistema-teoriya-i-praktika/chitat-onlayn/>) размещена книга, посвященная картам Таро Уэйта. Широкий выпуск карт Таро различными лицами подтверждается и ссылками из сети Интернет, приведенными в решении Роспатента.

Информация, касающаяся производства вышеупомянутых товаров, относится к периоду до даты приоритета заявленного обозначения и обладает высокой степенью насыщенности, в связи с чем у коллегии есть достаточные основания для отнесения исследуемого обозначения к категории не обладающих различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, для которых данное обозначение было признано описательным.

Ввиду вышеизложенного, вывод, изложенный в решении Роспатента о признании заявленного обозначения не обладающим различительной способностью, следует признать правомерным.

В возражении никак не оспариваются выводы об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, а также о том, что заявленное обозначение указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, вместе с тем, заявителем приводится довод следующая информация: «Права на колоду карт до 1 января 2022 года принадлежали американской компании «US GAMES». Между компанией «US GAMES» и заявителем был заключен лицензионный договор о предоставлении исключительных прав на территории Российской Федерации на издание и распространение указанной продукции. Также между «US GAMES» и заявителем был заключен лицензионный договор на знак «RIDER WAITE» по международной регистрации №591443 на условиях исключительной лицензии. Заявитель задепонировал данное произведение на территории Российской Федерации». Кроме того, заявителем указывается на наличие у него прав на зарегистрированные товарные знаки, включающие изображения карт Таро, а также в возражении содержится ссылка на судебный акт по делу №А41-32764/22, в котором суд признал, что заявитель обладает исключительной лицензией на 78 изображений, входящих в колоду карт Таро Уэйта, а также является обладателем исключительных прав на знак «RIDER WAITE» по международной регистрации №591443. Вместе с тем, вышеприведенные доводы заявителя никак не опровергают сделанных выше выводов о том, что обозначение «Таро Уэйта» является указывающим на вид заявленных товаров и назначение заявленных услуг, а также широко используется различными лицами при маркировке выпускаемой ими продукции. Предоставление монопольного права на заявленное обозначение на имя заявителя для испрашиваемых товаров и услуг недопустимо, поскольку неограниченный круг третьих лиц будет лишен права использовать данное обозначение в своей деятельности при маркировке однородных товаров и услуг, в том числе, при производстве карт Таро Уэйта в ином графическом исполнении, отличном от исполнения карт заявителем.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2022.