

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.07.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательство ЛАНЬ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728041, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Ладожские этюды**» по заявке №2019728041 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит название поэтического сборника за авторством Надежды Вороновой, издательство «Нордмедиздат» (см. Интернет, например:

<https://www.ozon.ru/context/detail/id/31172234/#section-description> [1];

<https://mybook.ru/author/nadezhda-voronova/ladozhskie-etyudy/read/> [2];

<https://www.litres.ru/nadezhda-voronova/ladozhskie-etyudy/> [3];

<https://www.livelib.ru/work/1001795392-ladozhskie-etyudy-nadezhda-voronova> [4];

<https://libking.ru/books/poetry-/poetry/539104-nadezhda-voronova-ladozhskie-etyudy.html> [5]).




При проведении экспертизы учитывалось известность заявленного обозначения именно в той сфере деятельности, к которой относятся заявленные товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Учитывая вид (род) товаров и услуг 16 класса МКТУ (например, «буклеты; издания печатные; книги»), 41 класса МКТУ (например, «издание книг; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация, постановка, презентация и проведение музыкальных концертов, фестивалей, туров и других музыкальных и культурных представлений, событий и мероприятий»), в отношении которых испрашивается данная регистрация, был сделан вывод о том, что в случае регистрации заявленного обозначения «ЛАДОЖСКИЕ ЭТЮДЫ» на имя заявителя (ООО «Издательство ЛАНЬ») у потребителя может возникнуть ложное представление о происхождении товаров и услуг.

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

- название сборника не является товаром или услугой, поскольку отсутствует основная функция товарного знака как средства индивидуализации - предоставления потребителю возможность отличать товары и услуги одной компании от другой, автор книги придумывает название, исходя из своего творческого замысла, при этом не является субъектом предпринимательской деятельности;

- существует большое число товарных знаков, зарегистрированных для товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ, словесные элементы которых совпадают с названиями литературных произведений («**ВИШНЕВЫЙ САД**» по свидетельству

№272353, «» по свидетельству №397261, «ПРОСПЕКТ» по свидетельству №236744, «**БЕЛЫЕ НОЧИ**» по свидетельству №588032, «» по свидетельству №503070, «» по свидетельству №371765, «**ВЕЧЕРНИЙ РОМАНС**» по свидетельству №251666);

- чтобы обозначение могло ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товар (услуг), необходима совокупность следующих обстоятельств: 1) обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением; 2) должно быть введено в гражданский оборот компанией, не связанной с заявителем, до даты приоритета заявленного обозначения; 3) должно активно использовалось в отношении однородных товаров или услуг; 4) у потребителя должна существовать стойкая ассоциативная связь между товарами (услугами), маркированными спорным обозначением, и их изготовителем, однако факт наличия художественного литературного произведения под названием «Ладожские узоры» удовлетворяет только первому критерию;

- название сборника «Ладожские этюды» малоизвестно среднему потребителю, он насчитывает 15 печатных листов и имеет низкую стоимость в 15 рублей при средней рыночной цене книги на материальном носителе в 350 рублей согласно данным Росстата; такая низкая цена свидетельствует об отсутствии популярности книги у читателя; книга не представлена на сайтах крупнейших федеральных книжных магазинов (Буквоеда, Республики, Читай-города, Книжного Лабиринта, Дома книги); издательство «Нормиздат», выпустившее «Ладожские этюды», имеет нулевую бухгалтерскую отчетность и не занимается предпринимательской деятельностью; согласно сети Интернет отзывы о сборнике «Ладожские этюды» оставило всего два человека (<https://litlife.club/books/24364>; <https://mybook.ru/author/nadezhda-voronova/ladozhskieetyudy/read/>);

- даже если допустить, что название малоизвестной книги с неоригинальным названием может вводить в заблуждение потребителей относительно источника происхождения, то необходимо соотнести такой товар как книга с заявленным

перечнем товаров и услуг, в данном случае однородными могут быть признаны только часть заявленных товаров 16 класса МКТУ «альманахи, брошюры, буклеты, газеты, журналы [издания периодические], издания периодические, издания печатные, продукция печатная, учебники [пособия]» и услуги 41 класса МКТУ «издание книг, публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных»;

- название «Ладожские этюды» не является уникальным результатом творчества и не ассоциируется у потребителей с названием сборника Надежды Вороновой, поскольку словосочетание имеет самостоятельную семантику, где первое слово относится к крупнейшему пресноводному озеру, а этюды – многозначный термин (1. произведение (рисунок, скульптура и т. п.), представляющее собою первоначальный набросок, эскиз, который может служить частью какого-н. композиционного целого; 2. название некоторых произведений, являющихся результатом какого-нибудь исследования (книжн.); 3. вид упражнения (в музыке, в шахматной или шашечной игре и т. д.; 4. небольшая музыкальная пьеса виртуозного характера (муз.);

- название «Ладожские этюды» не является самостоятельным, уникальным результатом творчества, это стихи, которые посвящены Ладоге, Ладожскому озеру по аналогии с «Московскими рассказами» или «Петербургскими повестями», при этом даже если допустить, что название книги «Ладожские этюды» является охраняемым фрагментом авторского права, то отсутствуют какие-либо данные об его известности на дату подачи заявки, кроме того, по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, экспертиза не проводится.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728041 в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

(1) Решение суда А56-133662/18;

- (2) Данные федеральных книжных сетей;
- (3) Данные об отчетности издательства;
- (4) Решение А56-19418/17;
- (5) Данные Литлайф;
- (6) Данные Mybook;
- (7) Данные интернет-магазинов;
- (8) Выжимка из словаря слово «ладожский»;
- (9) Выжимка из словаря слово «этюды»;
- (10) Сообщества в Вконтакте;
- (11) Копия страниц с хештегом в Инстаграм.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.08.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно заявленное обозначение, сходное до степени смешения с названием чужого объекта авторского права – поэтического сборника «Ладожские этюды» за авторством Надежды Вороновой, не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, поддержал доводы, содержащиеся в поступившем возражении, и о переносе рассмотрения возражения не ходатайствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.06.2019) поступления заявки №2019728041 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 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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

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, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их

отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Заявленное обозначение « **Ладожские этюды** » по заявке №2019728041 с приоритетом от 12.06.2019 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ:

16 класс МКТУ - акварели [краски]; альбомы; альманахи; атласы; афиши, плакаты; билеты; блокноты; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; каталоги; книги; листовки; материалы графические печатные; открытки почтовые; пакетики бумажные; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; товары писчебумажные; транспаранты [канцелярские товары]; учебники [пособия]; флаги бумажные;

41 класс МКТУ - бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение образовательных

форумов не виртуальных; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; представления театрализованные; представления театральные; прокат аудиооборудования; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; фоторепортажи; шоу-программы; организация, постановка, презентация и проведение музыкальных концертов, фестивалей, туров и других музыкальных и культурных представлений, событий и мероприятий.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно тождественно названию поэтического сборника «Ладожские этюды», автором которого является Надежда Воронова. Надежда Васильевна Воронова - поэт, прозаик, журналист, автор нескольких литературных сборников. Книги «Любимица осени» (СПб., 1998), «Родиться заново на свет» (СПб., 2001), «Щедрый подарок» (СПб., 2004), лауреат премии Дня русской поэзии - «Хрустальный стих» (см. <https://www.rulit.me/authors/voronova-nadezhda>).

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажей произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Как справедливо отметил заявитель, словосочетание «Ладожские этюды» действительно состоит из лексических единиц русского языка. Однако такое обозначение в качестве названия литературного произведения является оригинальным, информации об иных произведениях литературы с таким названием в распоряжении коллегии не имеется. Заявителем не представлено материалов, из которых следовало бы, что обозначение «Ладожские этюды» является

общеупотребимым словосочетанием для среднего российского потребителя, в связи с чем нет оснований для вывода об отсутствии творческого характера у этого обозначения в качестве названия указанного литературного сборника как объекта авторского права.

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет [1], [5] литературное произведение «Ладожские этюды» было выпущено в 2013 году издательством «Нордмедиздат». Как следует из приведенных ссылок, литературный сборник «Ладожские этюды» доступен для покупки в качестве цифровой книги во многих интернет-магазинах, в том числе таких популярных как OZON, ЛитРес. Указанное обуславливает вывод об известности названия литературного произведения «Ладожские этюды» среди потребителей в качестве объекта авторского права еще до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Следует согласиться с заявителем, что данное произведение имеет небольшую стоимость (около 15 рублей) для покупки в электронном виде, объем страниц (15 печатных страниц) и невысокие рейтинги. Так, на сайте [2] о книге оставлено два голоса читателей в рейтинге, а на сайте [5] – девять. Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса, объектами авторских прав являются, в частности, произведения литературы, независимо от их достоинств. В этой связи довод возражения об отсутствии популярности данного произведения у читателя, его невысокой стоимости не влияет на вывод о наличии авторских прав на обозначение «Ладожские этюды» в качестве названия произведения литературы. Также не имеет значения для вывода о наличии авторских прав на литературное произведение факт отсутствия предпринимательской деятельности лица, издавшего в 2013 году литературный сборник «Ладожские этюды», - издательства «Нордмедиздат».

Необходимо отметить, что использование названия литературного произведения в качестве средства индивидуализации производимых товаров и оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение правообладателем своего присутствия на рынке, либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя.

В силу отсутствия согласия правообладателя авторского права на произведение «Ладожские этюды», предусмотренного законодательством, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о необходимости исследования заявленного перечня товаров (услуг) и его соотнесения с таким видом товара как книга. В этой связи следует констатировать, что пункт 9 статьи 1483 Кодекса содержит запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного названию произведения литературы, безотносительно однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначен спорный товарный знак.

Вместе с тем следует отметить, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, для таких товаров 16 класса МКТУ как «альманахи, брошюры, буклеты, газеты, журналы [издания периодические], издания периодические, издания печатные, продукция печатная, учебники [пособия]» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг, публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных», которые либо непосредственно связаны с издательской деятельностью, либо сопутствуют ей. При этом из материалов дела не усматривается сведений о том, что заявитель осуществляет деятельность, связанную с производством книжной продукции под обозначением «Ладожские этюды» до опубликования вышеуказанного литературного сборника.

Намерение регистрации на имя ООО «Издательство ЛАНЬ» обозначения «Ладожские этюды», ассоциирующегося с названием определенного литературного произведения, изданного задолго до даты приоритета этого обозначения иным лицом – издательством «Нордмедиздат», быть расценено как использование репутации известного обозначения и способно привести к смешению данных средств индивидуализации в сфере деятельности, связанной с книжным издательством.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что потребитель может быть введен в заблуждение обозначением «Ладожские этюды» по заявке №2019728041 относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги 16, 41 классов МКТУ, перечисленные выше, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя авторских прав, что в данном случае не соответствует действительности. Следовательно, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019728041 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным для части заявленных товаров и услуг.

С учетом же выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса в совокупности основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019728041 отсутствуют для всех заявленных товаров и услуг.

Что касается приведенных заявителем примеров товарных знаков, включающих названия литературных произведений и зарегистрированных для товаров 16, 41 классов МКТУ, то правомерность предоставления им правовой охраны с точки зрения нарушения чужого авторского права в рамках настоящего дела исследована быть не может. Кроме того, следует указать, что срок действия исключительного права на ряд приведенных в возражении литературных произведений истек, поэтому они перешли в общественное достояние, а, следовательно, их названия могут свободно использоваться любым лицом в гражданском обороте.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2020, изменить решение Роспатента от 29.06.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019728041 с учетом дополнительных оснований.