

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), 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 23.03.2023, поданное СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ «ФЕРМА ГРУПП», Курская область, г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787844, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2021787844 подано на регистрацию 28.12.2021 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «МАЛЕВИЧ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 28.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787844 в отношении всех заявленных

товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, как несоответствующее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «МАЛЕВИЧ», представляет собой фамилию всемирно известного русского художника, одного из крупнейших представителей русского авангарда начала XX в., основателя и главного представителя супрематизма. Художественно-эстетическая теория и супрематическая практика Малевича оказали сильнейшее воздействие на развитие многих направлений в искусстве и отдельных крупных художников XX века. Его «Черный квадрат» стал символом и «иконой» авангардных движений и самого «продвинутого» экспериментирования в искусстве и ПОСТ-культуре XX века.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника. Такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков только с согласия наследника этого лица.

Заявителем не было представлено такое разрешение, заявленное обозначение, поданное на имя СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ФЕРМА ГРУПП», будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги.

Таким образом, заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, как несоответствующему пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.03.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- наличие произведения с тождественным названием является самостоятельным основанием для отказа, однако наличие данного основания не подлежит проверке в рамках проведения экспертизы;

- основание, приведенное в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения;

- вследствие регистрации заявленного обозначения на имя заявителя потребитель не может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг);

- в настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени;

- согласно Информационному письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 08 № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности», при экспертизе особое внимание следует уделять достоверности сведений, предоставляемых информационными источниками сети Интернет, и руководствоваться информацией исключительно с официальных сайтов;

- в то же время при анализе сведений из сети Интернет могут быть учтены такие факторы, как количество и частота упоминаний о товаре и/или услуге (производителе/лице, оказывающем услуги), сведения об экспонировании товаров на выставках, о наградах и дипломах, сведения о товаре (производителе) из электронных СМИ, сведения из разных, не связанных друг с другом интернет-магазинов, содержащие информацию о производителе товаров, наличие в электронном виде такой документации, как сертификаты (гигиенические, соответствия и т.п.), паспорта изделий, и т.п.;

- при проведении экспертизы также следует стремиться к наибольшей объективности при оценке сведений, получаемых из сети Интернет, поскольку сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги;

- таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению только в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака;

- в тексте решения отсутствуют любые пояснения, почему регистрация обозначения, похожего, по мнению экспертизы, на фамилию художника будет вводить потребителя в заблуждение в отношении всех заявленных товаров и услуг, а не только картин (которых в перечне нет);

- одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении продуктов питания. Казимир Малевич не занимался производством и продажей продуктов питания и не был известен в этой сфере;

- рядовым российским потребителям знакомо использование имен известных исторических и творческих личностей для маркировки различного вида товаров и услуг. При этом у потребителей не возникает ложных представлений о производителе таких товаров и лице, оказывающем услуги, которые правдоподобно бы связывали их непосредственно с обладателем имени;

- таким образом, заявленное обозначение не может вызвать в сознании потребителя не соответствующих действительности ассоциативных представлений о производителе товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, поскольку представление о том, что личность художника имеет какое-либо отношение к производителю товаров, маркированных этим обозначением, не является правдоподобным;

- кроме того, факт наделения ранее правовой охраной словесного обозначения «МАЛЕВИЧ», противоположное решение по аналогичной заявке нарушает принцип законных ожиданий заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021787844 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (28.12.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям 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.

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.

Заявленное обозначение «МАЛЕВИЧ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 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 Кодекса 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.

Словесный элемент «МАЛЕВИЧ» заявленного обозначения воспроизводит фамилию выдающегося русского художника начала XX века Малевича Казимира Севериновича.

Малевич Казимир (1878-1935) - русский художник, один из крупнейших представителей русского авангарда начала XX века, основатель и главный представитель супрематизма. Малевич родился в польской семье в Киеве. В 1904 году впервые приехал в Москву и с этого времени практически постоянно жил в Москве или в Петербурге (Ленинграде). С 1904-1905 гг. начал серьезно самостоятельно (был «самоучкой», как он писал во всех анкетах) заниматься живописью, пропустив через себя и пережив до 1913 года практически все основные этапы развития авангардного искусства: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, символизм, примитивизм, фовизм, сезаннизм, кубизм, футуризм и кубофутуризм. В 1913 году пришел к абсолютизации принципа алогичности и абсурдности в живописи в так называемом «заумном реализме» и от него перешел к созданию собственно супрематических работ. Впервые они были не без сопротивления других участников выставки предъявлены им общественности на

«Последней футуристической выставке картин «0,10»» в декабре 1915 года. Тогда же появились термин супрематизм и первая теоретическая брошюра-манифест Малевича с попыткой обоснования нового направления «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм», см. <https://dic.academic.ru>.

В сети Интернет присутствует большое количество источников на русском языке, посредством которых любой потребитель может ознакомиться с биографией Казимира Малевича и его картинами (<https://histrf.ru/read/biographies/kazimir-severinovich-malevich>, <https://pionerart.ru>, <https://biographe.ru>, <https://rusmuseumvrn.ru>, <https://artchive.ru> и т.д.). Казимир Малевич – легендарный живописец, создававший картины в жанре супрематизм. Не многие знают, что этот живописный жанр был разработан самим художником. Даже далекие от искусства люди знают о Казимире Малевиче, создателе легендарного «Черного квадрата». Однако в творчестве живописца имеется великое множество других известных шедевров.

Работы Малевича хранятся во многих музеях Европы, Америки и в русских музеях. Большая коллекция – в СМА. Важные супрематические вещи оказались в МоМА и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке (и в венецианском филиале), Галерее Тейт в Лондоне, Центре Помпиду в Париже. В России наиболее представительным собранием работ мастера обладает ГРМ. Первоклассные работы хранятся в ГТГ, в том числе «Чёрный квадрат». Ряд работ, в том числе кубофутуристических и супрематических, принадлежат музеям провинциальных городов – Астрахани, Саратова, Самары, Краснодар, Красноярск, см. Энциклопедия русского авангарда <https://rusavangard.ru/online/biographies/malevich-kazimir-severinovich/>.

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям фамилии художника Казимира Малевича до даты приоритета заявленного обозначения (28.12.2021). Установления сходства в данном случае не требуется ввиду тождества фамилии русского художника и словесного элемента «МАЛЕВИЧ» заявленного обозначения, при этом слово «МАЛЕВИЧ» выполнено буквами русского алфавита и однозначно воспринимается как фамилия известного художника, а не что-то иное.

Коллегия отмечает, что регистрация товарного знака по заявке №2021787844

испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, которые, по мнению заявителя, не могут ассоциироваться с известным русским художником.

Вместе с тем, товары 29, 30, 31 и услуги 35 классов МКТУ заявленного обозначения способны восприниматься как производимые или оказываемые с разрешения или под контролем наследников известного художника Казимира Малевича.

Также, указанные товары и услуги, маркированные обозначением, в состав которого входит фамилия известного русского художника, могут восприниматься в качестве имиджевой деятельности этого лица, связанной с продвижением и популяризацией. Сведений о наличии между заявителем и наследниками художника Казимира Малевича организационных или хозяйственных связей в материалы дела не представлено.

Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021787844 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Что касается доводов решения Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее. Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса «с учетом того что подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому

основанию, могут быть те лица, которые являются обладателями авторских прав на дату подачи возражения» (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016). Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013.

Таким образом, учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2022.