

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591443, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Вайлдберриз»), при этом установила следующее.

Международная регистрация №591443 словесного знака «RIDER WAITE» с конвенционным приоритетом от 21.07.1992 произведена Международным Бюро ВОИС 31.08.1992 на имя компании U.S. Games Systems, Inc., 179 Ludlow Street Stanford CT 06902, US (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «playing cards» / «игральные карты». Сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №591443 опубликованы 15.12.1992 в официальном бюллетене ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» 10/1992. Срок действия международной регистрации продлен до 31.08.2032.

В поступившем возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №591443 требованиям пункта 1 (абзац 4), пункта 2 (абзац 3) статьи 6 и пункта 2 (абзацы 3, 4) статьи 7 Закона Российской Федерации от

23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), статье 10 Кодекса и 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), статьи 14.3 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

При этом приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «Вайлдберриз» осуществляет управление торговой площадкой wildberries.ru, на которой предлагались к продаже колоды карт «Таро Райдера Уэйта». Данное обстоятельство повлекло судебный иск со стороны исключительного лицензиата правообладателя – ООО «Аввалон-Ло Скарабео», в результате рассмотрения которого решением Арбитражного суда Московской области от 29.06.2022 по делу А41-32764/2022 с ООО «Вайлдберриз» была взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака. Данное решение оспаривается в Десятом арбитражном апелляционном суде. Вместе с тем аналогичные претензии получают и иные маркетплейсы, издательства и продавцы. С учетом изложенного ООО «Вайлдберриз» считает себя заинтересованным лицом в признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №591443;

- предоставление правовой охраны оспариваемому знаку по международной регистрации №591443 противоречит общественным интересам поскольку, во-первых, является недобросовестным способом правообладателя распространить охрану на объекты авторских прав, перешедшие в общественное достояние, и воспрепятствовать законному использованию данных объектов третьими лицами;

- колода карт «Таро Уэйта» или «Таро Райдера-Уэйта» первоначально была опубликована в 1909 году и получила свое название в честь автора колоды Артура Эдварда Уэйта (02.10.1857 — 19.05.1942) и в честь первого издателя колоды Уильяма Райдера - владельца издательства в Великобритании William Rider & Son (Уильям Райдер и сыновья), для создания самих карт Уэйт привлек к работе над иллюстрациями Памелу Колман Смит (16.02.1878 - 18.09.1951) - художницу, которая создала изображения для 78 карт таро;

- согласно статье 1281 Кодекса срок охраны авторских прав на колоду карт таро после смерти автора Артура Эдварда Уэйта истек 01.01.2013, а Памелы Колман Смит на изображения данных карт - 01.01.2022, после чего они перешли в общественное достояние, т.е. могут свободно использоваться без выплаты авторского вознаграждения, при этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения, поэтому правообладателю в принципе не принадлежат исключительные права на колоду карт таро Райдера Уэйта и на их изображение;

- произведенная регистрация знака сначала по базовой регистрации в Швейцарии с приоритетом от 21.07.1992, а затем по международной процедуре с приоритетом от 31.08.1992 является злоупотреблением правом и противоречит общественным интересам, монополизировывает рынок;

- во-вторых, правовая охрана знака по международной регистрации №591443 произведена в нарушение общественных интересов, поскольку произведена в отношении товаров, относящихся на момент регистрации к запрещенным видам деятельности (согласно статье 164.1. Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, утвержденного Верховным Советом РСФСР 20.06.1984 (в редакции от 25.04.1991), запрещалась организация и участие в азартных играх (в карты, рулетку, «наперсток» и другие) на деньги, вещи и иные ценности;

- в-третьих, правовая охрана знака по международной регистрации №591443 произведена в нарушение общественных интересов, поскольку произведена в отношении карт таро, которые являются элементом оккультной деятельности, отрицательно влияющей на физическое и психическое здоровье человека, реклама же в отношении подобной деятельности нарушает пункт 2 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», в связи с чем подлежит запрету;

- предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №591443 произведено на имя правообладателя без согласия авторов отдельных частей колоды карт Артура Уэйта и Памелы Колман Смит, а также без согласия лиц, чьи имена включены в этот знак, что создает необоснованные препятствия для третьих лиц в исполнении обязанности указывать имя автора произведения, при

этом на дату международной регистрации знака №591443 имени Артура Эварда Уэйта и издателя Уильяма Райдера были известны на территории Российской Федерации из открытых источников;

- обозначение «RIDER WAITE» вошло во всеобщее употребление в качестве видового названия одной из колод карт, которая является наиболее распространенной, узнаваемой и продаваемой, в том числе на территории Российской Федерации с 1991 года;

- словосочетания «Райдер Уэйт» или «Таро Райдера Уэйта» используются в информационных целях для уведомления потребителей о виде и содержании колоды карт таро, при этом продавцы товаров для индивидуализации своих магазинов используют свои собственные товарные знаки (бренды), иным же проинформировать потребителя о содержании конкретной колоды карт таро не представляется возможным;

- указанные обстоятельства уже послужили основанием для отказа в регистрации товарных знаков «ТАРО УЭЙТА» (заявка №2021726967), «TARO WAITE» (заявка №2021726963);

- таким образом, как минимум, с 2019 года обозначение «RIDER WAITE» перешло во всеобщее употребление для указания на определенный вид карт таро, в связи с чем правовая охрана оспариваемого знака по международной регистрации №591443 должна быть признана недействительной;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса оценка охраноспособности товарного знака по данным основаниям осуществляется с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения;

- регистрация в качестве товарного знака наименования одного из наиболее распространенного вида карт таро, разработанного третьими лицами и перешедшего в общественное достояние, с последующим предъявлением правообладателем претензий и исков к лицам, добросовестно использующим видовое название колоды карт Таро Райдера Уэйта в информационных целях для уведомления потребителей о продукции, к маркетплейсам и издательствам, противоречит общественным интересам, является злоупотреблением правом.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №591443 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены следующие документы:

- (1) Сведения об оспариваемом знаке по международной регистрации №591443;
- (2) Сведения об оспариваемом знаке по международной регистрации №591443 с указанием даты поступления заявки в Патентное ведомство переводом;
- (3) Правила пользования торговой площадкой Wildberries;
- (4) Сведения открытых реестров ФИПС о регистрации исключительной лицензии;
- (5) Претензия Лицензиата от 26.11.2021;
- (6) Претензия Лицензиата от 31.01.2022;
- (7) Решение Арбитражного суда Московской области от 29.06.2022 по делу №А41-32764/2022;
- (8) Определение о принятии к производству апелляционной жалобы от 26.08.2022 по делу № А41-32764/2022;
- (9) Иные претензии, направляемые Лицензиатом в адрес ООО «Вайлдберриз»;
- (10) Сведения сайта ru.wikipedia.org об истории создания колоды Таро Райдера-Уэйта;
- (11) Сведения сайта dic.academic.ru об особенностях колоды Таро Райдера-Уэйта;
- (12) Сведения с сайта ru.wikipedia.org об авторе колоды Артуре Эдварде Уэйте;
- (13) Сведения сайта wiki5.ru об авторе изображений карт Памелы Колман Смит;
- (14) Сведения сайта dic.academic.ru о понятии «таро»;
- (15) Сведения сайта dic.academic.ru о понятии «оккультизм»;
- (16) Сведения сайта studbooks.net об истории таро в России;
- (17) Сведения сайта all-tarot.ru/slovar-taro/;

(18) Сведения сайта green-door.narod.ru/waitepref.html;

(19) Сведения сайта lib.druzya.org/tarot/monster/view-monster-azbuka-tarot.txt.full.html;

(20) Сведения сайта hrmny.ru о значении и широком распространении карт колоды таро Райдера-Уэйта;

(21) Книги, посвященные виду карт таро Райдера Уэйта;

(22) Сведения о продажах издательства «АСТ»;

(23) Сведения о продажах издательства «Этномир»;

(24) Сведения о продажах издательства «Эксмо»;

(25) Сведения о продажах магазина «Республика»;

(26) Сведения о продажах на площадке «Озон»;

(27) Сведения о продажах на площадке «Яндекс.маркет».

Правообладатель знака по международной регистрации №591443 был надлежащим образом уведомлен о поступившем возражении и представил свои аргументы в защиту правовой охраны принадлежащего ему средства индивидуализации в корреспонденции от 29.12.2022 (продублировано 30.12.2022), которые сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, неверно применено ненадлежащее законодательство для оспаривания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №591443, поскольку, исходя из даты его приоритета – 31.08.1992 в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 с изменениями от 28.09.1979 применению подлежат нормы Положений о товарных знаках, утвержденных Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974 в редакции приказов Госкомизобретений СССР от 22.01.1976 и от 23.06.1976 за №76 и постановления Госкомизобретений СССР от 22.03.1979 за №4 (7), с изменениями на 20.09.1990 (далее - Положение о товарных знаках);

- ссылки лица, подавшего возражение, на различные положения законодательства, не имеющего отношения как к основаниям для признания недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской

Федерации знака по международной регистрации №591443, так и выходящие за дату его приоритета, неприменимы в данном споре;

- согласно аналогичной упомянутой в тексте возражения нормы подпункта «ж» пункта 15 Положений о товарных знаках не допускается регистрация обозначений, противоречащих по своему содержанию правопорядку и социалистической морали, однако, исходя из смыслового значения знака «RIDER WAITE», необходимость установления которого предусматривает данная норма, указанное обозначение воспринимается в значении «НАЕЗДНИК УЭЙТ» или «ВСАДНИК УЭЙТ» (с учетом семантики слова «rider» в английском языке и наличия распространенной английской фамилии Уэйд), т.е. является семантически нейтральным для российского потребителя, не ассоциируется с конкретным физическим лицом, несоответствие данного обозначения по своему содержанию требованиям правопорядка и социалистической морали не доказано;

- утверждения лица, подавшего возражение, о недобросовестности правообладателя при регистрации оспариваемого знака не основаны на законе, не подтверждены материалами дела, основаны на неправильном понимании норм материального права объект исключительных авторских прав, при этом, определенный дизайн колоды карт таро был создан в 1909 году, доказательства же того, что с момента создания обозначение «RIDER WAITE» являлось названием объекта авторских прав в возражении не приводится, между тем, оспариваемый знак по международной регистрации №591443 был создан правообладателем в 1971 году на основании соглашений между правообладателем и правопреемником издательского дома «William Rider & Son», компании Ebury, а также волеизъявлений господина Артура Эдварда Уэйта;

- оспариваемый знак по международной регистрации №591443 охраняется в отношении игральных карт, которые не имеют исключительного применения в азартных играх, а являются товаром широкого применения, не ограниченным в обороте, что обуславливает вывод о необоснованности доводов возражения относительно того, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта «ж» пункта 15 Положений о товарных знаках;

- в применимом законодательстве также отсутствует основание для отказа в регистрации товарного знака как относящегося к оккультным практикам, данный довод основан на неправильном понимании лицом, подавшим возражение, разницы между видом товаром, для которого зарегистрирован товарный знак, и применением товара, маркированного товарным знаком, в гражданском обороте, при этом законодательство о рекламе в данном споре неприменимо;

- анализ положений применимого законодательства на дату приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №591443 показал отсутствие оснований для отказа в регистрации товарных знаков, воспроизводящего фамилии, имени, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что является правопреемником лиц, фамилии которых, по его мнению, включены в оспариваемый знак по международной регистрации №591443 или получило от них согласие на представление интересов в данном деле, следовательно, не имеет заинтересованности при подаче возражения в этой части;

- довод возражения о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №591443 создает необоснованные препятствия для третьих лиц в исполнении обязанности указывать имя автора произведения, не обоснован, поскольку он не является надлежащим указанием имени автора произведения и в принципе не является именем какого-либо из его авторов, при этом законодательство не запрещает использование имен авторов произведения (в данном случае Артура Уйэта и Памелы Колман Смит) при сопровождении соответствующих товаров в гражданском обороте с целью информирования потребителя;

- довод возражения о том, что оспариваемый знак вошел во всеобщее употребление в качестве товара определенного вида соотносится с подпунктом «б» пункта 15 Положения о товарных знаках, однако не является обоснованным, поскольку в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие данный тезис на дату международной регистрации №591443, т.е. на 31.08.1992, в возражении не приводятся документов, свидетельствующих о том, что спорное обозначение

длительно, интенсивно и непрерывно использовалось различными производителями на территории России (СССР) как видовое наименование определенного товара в исследуемый период времени;

- ссылка лица, подавшего возражение, на применение положений пункта 2 статьи 1512 Кодекса не обоснована, поскольку данная норма используется исключительно с целью недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствующему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать таковым;

- лицом, подавшим возражение, документально не подтверждено, что при регистрации оспариваемого знака по международной регистрации №591443 правообладателем было допущено злоупотребление правом и получены посредством такой регистрации необоснованные преимущества за счет монополизации обозначения, широко используемого на дату подачи товарного знака иными лицами при промышленном производстве товара и известного российским (советским) потребителям, более того, единственной целью подачи возражения является уход ООО «Вайлдберриз» от установленной судебными актами ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак, что само по себе носит недобросовестный характер.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами, иллюстрирующими его доводы:

(28) Выдержки из Англо-русского словаря под редакцией В.К. Мюллера;

(29) Статья «Уэйт» из Википедии, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Уэйт>;

(30) Статья «правопорядок» из Словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1949, 22-е издание, 1990);

(31) Статья «мораль коммунистическая» из Философского словаря / Под ред. И.Т. Фролова. - 4-е изд.-М.: Политиздат, 1981. - 445 с.;

(32) Постановление №609 Совета Труда и Оборона при Совете Народных Комиссаров РСФСР от 09.11.1921 «О продаже игральные карты на внутреннем рынке»;

(33) Выдержка из Международного стандартного идентификатора имени автора для Артура Эдварда Уйэта с переводом;

(34) Выдержка из Международного стандартного идентификатора имени автора для Памелы Колман Смит с переводом;

(35) Публикация «Таро Уэйта» сайта <http://green-door.narod.ru/waitetar-rus.html>.

Лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 11.01.2023 (продублировано на заседании коллегии, состоявшемся 12.01.2023), скорректировало ранее приведенные основания для оспаривания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации в соответствии с требованиями подпункта «б», «ж» пункта 15 Положений о товарных знаках, а, кроме того, привело новые основания для оспаривания по пункту «е» Положений о товарных знаках.

Так, по мнению, ООО «Вайлдберриз» предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №591443 на имя правообладателя способна ввести в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку оспариваемый знак включает известные имена других лиц, а также распространяется на отдельные части колоды карт таро Артура Уйэта и Памелы Колмен Смит, согласие которых не было получено правообладателем, что известно из открытых источников.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый знак по международной регистрации №591443 препятствует соблюдению положений законов об авторских правах, соблюдению прав авторов.

Кроме того, в дополнении к возражению содержится ссылка на требования подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 Кодекса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в результате длительного использования и широкого распространения наименование колоды карт «Таро Райдера Уэйта» стало общеупотребительным, поскольку смысл данного наименования однозначно воспринимается соответствующими специалистами и потребителями как указание на один из видов колод карт таро со свойственными этой колоде изображениями, особенностями выстраивания аркан, а не как указание на товарный знак конкретного

производителя товара, в связи с чем должно продолжать оставаться «свободным» для использования различными производителями. Таким образом, как минимум с 2019 обозначение «RIDER WAIDE» перешло во всеобщее употребление для указания на определенный вид карт таро, в связи с чем правовая охрана знаку по международной регистрации №591443 должна быть признана недействительной.

Кроме того, в корреспонденции от 07.02.2023, лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свои контраргументы, подтвердив ранее высказанное мнение о неохраноспособности оспариваемого знака по международной регистрации №591443, при этом представило следующие документы:

(36) Сведения сайта dic.academic.ru о понятии «правопорядок», «мораль коммунистическая», «материализм»;

(37) Выдержки из книги М. Гугенхайм «Все о картах Таро»;

(38) Выдержки из книги «Таро: теория и практика» под ред. А. Костенко - К.: «София»;

(39) Сведения сайта издательства «ЭКСМО» о книге «Таро Уэйта».

В свою очередь правообладатель оспариваемого знака по международной регистрации №591443 в ответ на приведенные доводы лица, подавшего возражения, и новые аргументы, на заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2023 по-прежнему настаивал на отсутствии обоснованности поданного возражения, а также отметил, что на дату приоритета оспариваемого знака отсутствовали сведения как об известности потребителю имен авторов колоды карт таро и их издателя - Артура Уэйта, Памелы Колмен Смит, Уильяма Райдера и самого оспариваемого обозначения, так и об их ассоциировании с картами таро. Наличие или отсутствие у правообладателя согласия конкретных лиц на регистрацию товарного знака, по его мнению, не имеет правового значения для разрешения настоящего спора по пункту «е» пункта 15 Положения о товарных знаках.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации определяется исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Оспариваемый знак по международной регистрации №591443 был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891. Российская Федерация является участником Мадридского соглашения с 01.07.1976 года как правопреемница СССР.

В соответствии с положениями пункта (1) статьи 4 Мадридского соглашения с момента регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Таким образом, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака определяется на дату по международной регистрации №591443, а именно на 31.08.1992 и включает в себя упомянутое выше Положение о товарных знаках и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Госкомизобретений СССР 14.03.1980 (далее - Инструкция).

В соответствии с пунктом 15 Положения о товарных знаках не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения:

б) вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода;

е) содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара;

ж) противоречащие по своему содержанию правопорядку или социалистической морали.

Допускается использование обозначений, указанных в подпунктах "б" настоящего пункта, как составной части знаков, если они не занимают доминирующего положения. Однако при регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами знака, или что товарный знак охраняется в целом без предоставления отдельной охраны входящим в его композицию упомянутым обозначениям.

Согласно пункту 3.1.1.1 Инструкции к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида. Примеры таких обозначений: рубероид, термос, вазелин.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из имеющихся в материалах возражения документов (4) – (8) усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и лицензиатом правообладателя оспариваемого знака по международной регистрации №591443 (ООО «Аввалон-Ло Скарабео») на дату подачи возражения, имелись спорные взаимоотношения, касающиеся обозначения «RIDER WAITE» при введении продукции в гражданский оборот. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правомерности

предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №591443 по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «ж» пункта 15 Положения о товарных знаках.

Что касается существа доводов возражения о несоответствии знака по международной регистрации №591443 положениям подпункта «б» пункта 15 Положения о товарных знаках, то необходимо отметить следующее.

Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума ВАС РФ от 06.07.2004 за №2606/04 и от 14.12.2004 за №11580/04 были установлены следующие критерии для удовлетворения требований о признании обозначения вошедшим во всеобщее употребление:

- оспариваемое обозначение должно утратить свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области;

- требуются сведения об объемах и интенсивности использования обозначения, а также о непрерывной длительности такого использования различными производителями;

- требуются сведения о том, что товар, маркированный оспариваемым обозначением, един по своим ингредиентам (составу), форме выпуска и т.п.

Оспариваемый знак «RIDER WAITE» по международной регистрации №591443 включает в свой состав два словесных элемента «RIDER» и «WAIDE».

Как следует из доводов возражения, обозначение «RIDER WAIDE» используется в гражданском обороте широким кругом лиц для обозначения колоды карт таро, концепция которой была создана Артуром Эдвардом Уэйтом (02.10.1857 – 1.05.1942) и проиллюстрирована Памелой Колман Смит (16.02.1878 -18.09.1951). Первое издание колоды карт таро было осуществлено в Великобритании владельцем издательства «Уильм Райдер и сыновья» в 1909 году. Таким образом, колода карт таро «RIDER WAIDE» получила название в честь ее автора и издателя.

При обращении к представленным лицом, подавшим возражение, документам, было установлено, что все они представляют собой распечатки из сети Интернет, которые выходят за дату (31.08.1992) приоритета оспариваемого знака по

международной регистрации №591443 и не отражают восприятие спорного обозначения потребителем в исследуемый период времени.

Следует упомянуть, что требование соответствия доказательств, полученных посредством сети Интернет критериям относимости и допустимости, следует из правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет», утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 за №СП-23/24.

Так, материалы возражения (4), (5) являются неотносимыми доказательствами в связи с тем, что они не содержат как оспариваемого знака «RIDER WAIDE», так и информации о производителе товара, источник информации и дата его публикации не известны.

Источники информации (10), (11), (12), (13) к возражению представляют собой распечатки из Википедии – энциклопедии свободного наполнения с возможностью неоднократного редактирования любыми лицами. Таким образом, сами по себе статьи в энциклопедии Википедия не могут являться правоустанавливающими материалами для признания предоставления правовой охраны обозначению недействительным. Кроме того, следует отметить, что дата опубликования вышеупомянутых материалов (10), (11), (12), (13) не зафиксирована, что не позволяет соотнести их с исследуемым периодом времени. Кроме того, официальной датой появления энциклопедии Википедия является 15.01.2001, т.е. самое крайнее время размещения данных материалов в этом источнике информации могло быть осуществлено только спустя 9 лет после даты международной регистрации №591443 оспариваемого знака. Также из этих материалов возражения не следует, что определенный вид колоды карт таро под наименованием «RIDER WAITE» производился различными производителям.

Источники информации к возражению (16) представляет собой недатированную статью «Таро в России» неизвестного автора с сайта <https://studbook.net>. Данный источник информации не представляется возможным соотнести как с исследуемым периодом времени, так и с количеством потребителей, которые могли бы с ним ознакомиться на дату приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №591443. Кроме того, приведенная в статье (16) информация о картах таро «Райдера-Уэйта» и о появлении данных о них в России с 1989 года является голословной и не подкреплена какими-либо фактическими доказательствами.

Аналогичные выводы можно сделать и по отношению к источнику информации (17), который представляет собой статью «Словарь Таро» с сайта <http://all-tarot.ru>, датированную 20.10.2015. При этом, в статье содержится упоминание о колоде карт таро под разными наименованиями - «Таро Уэйта», «Таро Райдера-Уэйта», «Таро Райдера», что свидетельствует о том, что придуманная приведенными в возражениях авторами колода таро может сопровождаться разными названиями.

Приведенная в источнике информации (18) статья «Таро Уэйта как система» с сайта <https://green-door.narod.ru> не датирована и не содержит указания автора, достоверность данного источника информации вызывает вопросы, как и информированность о нем потребителя в исследуемый период времени. Кроме того, в статье упоминается не спорное обозначение, а «Таро Уэйта» в качестве названия определенной колоды карт таро авторства Артура Эдвардома Уэйта.

Источник информации (19) представляет собой распечатки с сайта <https://lib.druzya.org> со статьей «Азбука торо», датированной 1999 годом, авторства Евгения Колесова, где приводится информация о различных системах таро, правилах гадания, однако упоминания колоды карт таро под оспариваемым товарным знаком не содержится. Как и вышеупомянутые сведения из сети Интернет, данный ресурс не является допустимым и относимым источником доказательств по делу.

Опубликованная на сайте <https://hrmny.ru> статья «История Таро: откуда взялись эти карты» в приложении (20) содержит упоминание о колоде карт таро «Райдера-Уэйта», однако она не датирована, не содержит упоминания автора, количества ознакомившихся с ней потребителей. Достоверность данного источника информации вызывает сомнения. Такие же выводы можно сделать и о распечатке из сети Интернет с сайта <https://ethonomir.ru> (23) со статьей «Таро Райдера-Уэйта», которая не содержит упоминания автора и датирована 17.08.2019, а также о распечатке с сайта <https://eksmo.ru> (24), где приводится изображение книги «Таро Уэйта» неизвестного авторства 2019 года выпуска издания «Эксмо», при этом без упоминания оспариваемого знака.

Приведенная в приложении (25) книга «Таро «Райдер-Уэйт» с сайта <https://www.respublica.ru> неизвестного автора была выпущена издательством «София» в 2018 году.

Приведенный в возражении источник информации (21) представляет собой изображение обложек книг о картах таро, однако все они изданы на русском языке либо после даты приоритета оспариваемого знака неизвестными тиражами, либо вовсе не содержат упоминания года выпуска. Так, изображение книги Макса фон Гугенхайма «Все о картах таро», изданной в 2006 году, не содержит упоминания товарного знака, а включает указание имени автора колоды карт таро Артура Э. Уэйта. Книга Хайо Банцхафа «Таро Райдера-Уэйта» была издана в 2006 году. Книги Виталия Зинченко «Таро Уэйта и не только. Мудрые наставления, посылаемые картами» и «Таро Уэйта и не только. Книга «Таро. Теория и практика. Полное описание системы Артура Э. Уэйта» не содержат упоминания автора, года выпуска, а также не содержат оспариваемого знака.

Приведенные распечатки из книги Макса фон Гугенхайма «Все о картах таро» (37), выдержки из книги «Таро: теория и практика» (38), сведения сайта издательства «ЭКСМО» о книге «Таро Уэйта» (39) также не содержат упоминания оспариваемого знака.

В целом упоминания названия колоды карт таро в различных изданиях, которые сами по себе являются частным мнением каких-либо авторов, зачастую

неизвестных, не содержащих даты публикации материала, количественного и географического охвата аудитории, без упоминания источника происхождения товара не позволяют рассматривать представленные источники информации к возражению (16) – (25) в качестве надлежащих доказательств по рассматриваемому делу.

Относительно материалов (26) и (27) к возражению, представляющих собой распечатки с сайтов <https://www.ozon.ru>, <https://market.yandex.ru> с предложением к продаже колод карт таро следует упомянуть, что на большинстве представленных товаров отсутствует оспариваемый товарный знак, формат и качество представленных материалов не позволяет установить, кто является производителем этой продукции, а также дату введения ее в оборот. Таким образом, данные документы являются неотносимыми доказательствами по данному спору.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что оспариваемый знак по международной регистрации №591443 длительно, интенсивно и непрерывно использовался различными производителями на территории России (СССР) как видовое наименование определенного товара на дату подачи соответствующего знака, 31.08.1992.

Подобные выводы также не усматриваются и на дату подачи настоящего возражения. Вместе с тем необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, необоснованно ссылается на положения пункта 2 статьи 1512 Кодекса, согласно которому при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку следует принимать во внимание обстоятельства, сложившихся на дату подачи возражения. Так, согласно пункту 173 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать данным условиям.

Таким образом, данная норма направлена на сохранение правовой охраны товарного знака и предоставление его правообладателю возможности доказать наличие приобретенной различительной способности спорного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования.

Относительно упомянутого в дополнении к возражению довода ООО «Вайлдберриз» о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №591443 положениям подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, предполагающего досрочное прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, следует отметить, что он не может быть рассмотрен в рамках настоящего возражения.

Так, данное основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку предполагает подачу самостоятельного вида заявления, упомянутого в пункте 3.3.1 Правил ППС, объединение которого с настоящим возражением, поданным в соответствии с пунктом 3.2.10 Правил ППС, не предусмотрено. Следует указать также, что за указанные заявление и возражения взимаются государственные пошлины в разном размере согласно подпунктам 2.28.4 и 2.31 к приложению 1 Положения о пошлинах¹.

В части приведенного в возражении довода относительно отказа в регистрации товарных знаков «ТАРО УЭЙТА» (заявка №20217266967), «ТАРО WAITE» (заявка №20217266963) на имя лицензиата правообладателя следует указать, что данное обстоятельство не имеет преюдициального значения для настоящего спора. Упомянутые заявки, во-первых, имеют более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый знак по международной регистрации №591443, а, во-вторых, отказ в регистрации упомянутых обозначений был вызван иными нормами законодательства.

¹ Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное в совокупности, коллегия пришла к выводу о недоказанности доводов возражения в части несоответствия оспариваемого знака по международной регистрации №591443 требованиям подпункта «б» пункта 15 Положения о товарных знаках.

В свою очередь анализ материалов дела на предмет соответствия оспариваемого знака по международной регистрации №591443 положениям подпункта «ж» пункта 15 Положения о товарных знаках, не допускающего регистрации обозначений, противоречащих по своему содержанию правопорядку или социалистической морали, показал следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №591443 представляет собой словосочетание, состоящее из двух словесных элементов - «RIDER» и «WAITE», где слово «RIDER» согласно словарным данным, приведенным в источнике информации (28), является лексической единицей английского языка, обладающей множеством значений, в том числе «наездник, всадник, седок, дополнение, вывод, особое мнение, дополнительная задача для проверки знаний учащегося и др.». В свою очередь слово «WAITE» не имеет устойчивого семантического значения в языке, означающим предметы или явления, однако, согласно источнику информации (29) употребляется в английском языке в качестве распространённой фамилии, носителями которой являлись ряд известных личностей, живших в разных англоязычных странах, таких как США, Канада, Великобритания и др. в разное время, среди которых и Артур Эдвард Уэйт - христианский мистик, оккультист, учёный, масон.

Следует констатировать, что в материалах возражения отсутствуют источники информации, из которых бы усматривалась информированность потребителя об этимологии обозначения «RIDER WAITE» на дату приоритета оспариваемого знака по международной регистрации, вследствие чего наиболее вероятным восприятием спорного обозначения будет являться его прямой перевод как «НАЕЗДНИК УЭЙТ» или «ВСАДНИК УЭЙТ».

Следует отметить, что само по себе наличие фамилии «WAITE» или «RIDER» в составе оспариваемого знака не индивидуализирует какое-либо конкретное лицо.

Как справедливо отметил правообладатель, использование только имени собственного или только широко распространенной фамилии является недостаточным для соотнесения его с какой-то определенной личностью. В этой связи отсутствуют основания утверждать, что в оспариваемом знаке «RIDER WAITE» содержится имя определенного физического лица, что обуславливает вывод о его семантически нейтральном восприятии на дату приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №591443.

Лицом, подавшим возражение, не доказано, что на дату подачи оспариваемого знака по международной регистрации №591443 он однозначно ассоциировался потребителем с определенными физическими лицами.

В свете исследования положений подпункта «ж» пункта 15 Положения о товарных знаках следует указать на толкование того, что является правопорядком и социалистической моралью. Так, согласно словарно-справочным данным (30), (31) под правопорядком понимается закрепленный правовыми нормами порядок общественных отношений, а под коммунистической (социалистической) моралью понимается совокупность жизненных принципов и нравственных норм, исходящих из идеалов коммунистического общества.

Представляется очевидным, что оспариваемый знак по международной регистрации №591443 не подпадает под перечисленные выше критерии отнесения обозначений к противоречащим по своему содержанию правопорядку или социалистической морали.

Лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «RIDER WAITE», при восприятии его в выше приведенном смысловом значении или в качестве сочетания двух иностранных фамилий на дату международной регистрации №591443 противоречило нормам правопорядка или социалистической морали.

В возражении отмечается, что международная регистрация оспариваемого знака является недобросовестным способом правообладателя распространить охрану на объекты авторских прав, перешедшие в общественное достояние, и воспрепятствовать законному использованию данных объектов третьими лицами.

В этой связи следует отметить, что объектом авторского права упомянутых в возражении лиц являлись произведения изобразительного искусства - дизайн колоды карт, при этом сведений о том, что обозначение «RIDER WAITE» было известно потребителю в качестве названия этого произведения на дату приоритета оспариваемого знака из материалов возражения не усматривается.

Кроме того, в качестве обоснования довода о несоответствии оспариваемого знака требованиям правопорядка и социалистической морали лицо, подавшее возражение, указывает на то, что международная регистрация №591443 была произведена в отношении товаров, относящихся на исследуемый период времени к запрещенным законом видам деятельности (азартным играм), а также представляющим собой элементы оккультной деятельности. Между тем, в применимом законодательстве отсутствует подобная трактовка положений «ж» пункта 15 Положения о товарных знаках.

Также необходимо упомянуть, что в перечне оспариваемого знака по международной регистрации №591443 присутствуют только такие товары 16 класса МКТУ как «игральные карты».

Карты игральные не являлись на дату международной регистрации оспариваемого знака товарами, запрещенными к обороту. Более того, исходя из представленного источника информации (32), данная продукция была допущена в продажу на внутреннем рынке СССР.

При этом в перечисленных лицом, подавшим возражение, нормах административного законодательства установлен запрет на деятельность по организации или участию в азартных играх, а не на оборот предметов такой деятельности.

Сами по себе карты игральные - это прямоугольные листы из картона или тонкого пластика, иногда покрытые тонким скользящим слоем, используемые для различных карточных игр, фокусов, гадания. Карты игральные могут являться также предметом коллекционирования. Указанное свидетельствует о том, что игральные карты не имеют исключительного применения в азартных играх, а являются товаром широкого применения, не ограниченным в обороте.

Кроме того, следует констатировать, что указанные доводы возражения сами по себе базируются на неправильном понимании лицом, подавшим возражение, разницы между товаром, для которого зарегистрирован товарный знак, и применением этого товара в гражданском обороте.

Как упоминалось выше, оспариваемый знак по международной регистрации №591443 предназначен для индивидуализации деятельности, связанной с производством игральные карт, а не для услуг, связанных с азартными играми или деятельностью в области гадания.

Таким образом, все вышеупомянутые обстоятельства не позволяют сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №591443 требованиям подпункта «ж» пункта 15 Положения о товарных знаках.

Вместе с тем, в поступившем уточнении к возражению также отмечается, что оспариваемый знак по международной регистрации №591443 не соответствует пункту подпункту «е» пункта 15 Положения о товарных знаках, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара ввиду того, что включает известные имена авторов колоды карт таро, которые не давали правообладателю своего согласия на регистрацию оспариваемого знака на свое имя.

В связи с данным основанием коллегия считает необходимым указать на сложившуюся правовую позицию суда, сформулированную в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10. Так, судом отмечается, что способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным изготовителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Следует констатировать, что лицо, подавшее возражение, не представило ни одного документа, из которого бы усматривалась ассоциативная связь между оспариваемым знаком «RIDER WAITE» и каким-либо конкретным изготовителем колод карт таро на определенный момент времени, а именно, на дату приоритета знака по международной регистрации №591433.

В этой связи не представляется возможным говорить о наличии в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений об изготовителе продукции, сопровождаемой знаком «RIDER WAITE» по международной регистрации №591443. Более того, в силу отсутствия каких-либо доказательств, которые бы соотносились с датой приоритета оспариваемого знака, нет оснований полагать, что потребитель в принципе был проинформирован о существовании каких-то определенных колод карт таро и их авторах.

Следует констатировать, что фактически сводится к доводу о нарушении авторских прав третьих лиц - автора концепции карт таро Артура Эдварда Уэйта (02.10.1857 – 19.05.1942), иллюстратора колоды карт таро Памелы Колман Стрит (16.02.1878 – 18.09.1951) и их издателя Уильяма Райта (годы жизни не известны), однако таких оснований для признания недействительным правовой охраны товарного знака Положение о товарных знаках не содержало.

Само по себе словосочетание «RIDER WAITE» не является полным именем, индивидуализирующим конкретное лицо. При этом, в состав оспариваемого знака «RIDER WAITE» включены только фамилии автора концепции карт и их издателя.

Имя же иллюстратора никаким образом в составе знака не упоминается. Также в возражении отсутствуют документы, из которых бы усматривалось, что на дату приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №591443 потребитель воспринимал бы спорное обозначение в качестве названия известного произведения, на которое бы распространялись авторские права упомянутых лиц.

Также представляется совершенно очевидным, что лицо, подавшее возражение, не располагает какими-либо полномочиями действовать в интересах этих давно ушедших из жизни лиц или их наследников. Кроме того, на момент подачи возражения явным образом был исчерпан предусмотренный законодательством семидесятилетний срок защиты авторских прав наследников упомянутых лиц, если таковые имеются. В этой связи заинтересованность лица, подавшего возражение, по основаниям оспаривания, предусмотренным подпунктом «е» пункта 15 Положения о товарных знаках не прослеживается.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013), и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства не позволяют сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №591443 требованиям подпункта «е» пункта 15 Положения о товарных знаках.

Что касается довода возражения о том, что предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №591443 представляет собой злоупотребление правом и акт недобросовестной конкуренции, то он является декларативным и не подкреплен соответствующими доказательствами.

Ссылка лица, подавшего возражение, на требование о недопущении злоупотреблением правом, приведенные в статье 10 части первой Кодекса, в данном споре представляется неправомерной, поскольку данный правовой акт вступил в действие только с 01.01.1995, т.е. гораздо позднее даты приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №591443.

Что касается положения пункта 10 bis Парижской конвенции, страной-участницей которой Российская Федерация является в качестве правопреемницы СССР, то данная норма предусматривает, в том числе, наличие специальных законодательных средств для обеспечения эффективной защиты от недобросовестной конкуренции.

Следует указать, что Положение о товарных знаках, применяемое в данном споре, не содержало вышеупомянутых оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Вместе с тем, на дату подачи настоящего возражения положениями подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, действующее законодательство не предусматривает компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по установлению факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции. Данный вопрос разрешается в установленном порядке иными административными или судебными инстанциями. Следовательно, в данном споре этот вопрос не подлежит рассмотрению без наличия соответствующего правового акта уполномоченного органа, который вправе выносить заключения по подобным вопросам.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2022, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №591443.