


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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.11.2022, поданное от имени Индивидуальных предпринимателей Москвичева Алексея Генриховича (Нижний Новгород), Потоцкого Сергея Витальевича (Республика Калмыкия), Шноор Александра Максимовича (Москва), Общества с ограниченной ответственностью «Одди-Стиль», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №853402, при этом установила следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак «» по заявке №2021743318 с приоритетом от 11.07.2021 зарегистрирован 09.02.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №853402 в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной

ответственностью "Аввалон - Ло Скарабео", 127254, Москва, Огородный пр-д, 5, стр. 2, подвал, комната 27 (далее - правообладатель). Затем 24.10.2022 были зарегистрированы изменения в адрес правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью "Аввалон - Ло Скарабео", 141540, Московская обл., г.о. Солнечногорск, п. Радищево, ул. Центральная, двлд. 1, ком. 1.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лиц, его подавших, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1, 1 (2) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак представляет собой карту колоды «Таро Райдера-Уэйта», при этом лица, подавшие возражение, утверждают, что данная колода первоначально опубликована в 1909 г. в Великобритании компанией Rider Company. Создатели карт – британцы Артур Эдвард Уэйт (руководство) и Памела Колман Смит (иллюстрации), при этом первый из названных авторов умер в 1942 г., второй – в 1951 г.

По мнению лиц, подавших возражение, авторские права истекли в 2013 г. из расчета 70 лет после смерти Артура Эдварда Уэйта в 1942 г. При этом в возражении отмечено, что работа над иллюстрациями, проводимая Памелой Колман Смит, считается «работой по найму», поэтому годы жизни Памелы Колман Смит не имеют правового значения. Факт того, что Памела Колман Смит осуществила работу по найму подтверждается интервью с руководителем U.S. Games System Стюардом Капланом (правообладатель товарного знака «RIDER-WAITE»), непосредственно письмом Памела Колман Смит, официальным письмом U.S. Games System.


Следовательно, по мнению лиц, подавших возражение, карты «Таро Райдера-Уэйта» являются общественным достоянием с 2013 года и могут свободно использоваться хозяйствующими субъектами.

Оспариваемый товарный знак воспроизводит определенный товар - гадальную карту «Дурак» из колоды карты «Таро Райдера-Уэйта». При этом отсутствие различительной способности оспариваемого товарного знака обусловлено широким использованием обозначения в отношении карт Таро в течении длительного периода времени, а также подтверждается результатами социологического исследования.

Приложения к возражению содержат публикации за период с 1999 годов до настоящего времени, в которых присутствует оспариваемое изображение в качестве вида карты Таро А. Уэйта.

Представленным заключением социологической экспертизы установлено, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью: «Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время с



точки зрения целевой группы, обозначение «» (товарный знак №853402) не обладает социологическими признаками различительной способности для таких товаров как карты, картинки, переводные картинки, обрамленные или необрамленные картины (рисунки) (16 класс МКТУ) и карточек для игр, карт для бинго, игральных карт (28 класс МКТУ). Тестируемое обозначение воспринимается потребителями не как товарный знак, а как вид товара или его характеристика.

Вывод об отсутствии социологических признаков различительной способности товарного знака №853402 также подтверждается и тем фактом, что подавляющее большинство респондентов не способны определить правообладателя тестируемого обозначения и считают, что оно может использоваться любой компанией, которая занимается реализацией карт, картинок, переводных картинок, обрамленных или необрамленных картин (рисунков) (16 класс МКТУ) и карточек для игр, карт для бинго, игральных карт (28 класс МКТУ).

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что отдельные элементы карты «Дурак» имеют ряд символов, которые являются общепринятыми символами.

В частности указано, что карте «Дурак» присуще следующие неотъемлемые символы: в прямом положении – все пути открыты (Приложение № 17).

Карта «Дурак» или «Шут» в колоде «Таро Райдера-Уэйта», выполнена на основании мотивов, которые были изображены на первой известной нам колоде карт таро – «Таро Карла VI», «Марсельское Таро» и других колод карт. На момент создания колоды карт таро «Таро Райдера-Уэйта», автору уже были известны прототипы карт, а также их символика и значение каждой карты. Также символы, которые заложены самой карте «Дурак» имеют неизменные символы с момента издания с 1909 г.

С возражением представлено доказательство заинтересованности каждого из лиц, его подавших, которые иллюстрируют деятельность последних по производству и реализации печатной продукции – карт Таро.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №853402 недействительной полностью.

В качестве приложений к возражению и дополнениям к ним указаны следующие документы:

1. Грэхем С. Таро Райдера-Уэйта-Смит. Путешествии по истории, трактовкам и использованию самой известной в мире колоды. ИГ «Весь». 2019;
2. Статья в электронном журнале «The world of playing cards» «Таро Райдера-Уэйта» от 07.09.2013;
3. Таро Уэйта. Глубинная символика карт. Самое подробное описание/ Мартин Вэлс. – Москва: Издательство АСТ, 2020;
4. Таро Уэйта. Большая книга символов. Подробный разбор каждой карты. Понятный самоучитель/ Мартин Вэлс. – Москва: Издательство АСТ, 2021;

5. Лариса Мун «Гадание на картах Таро» Клуб семейного досуга – Харьков. Белгород. 2010 г.;
6. Макс фон Гугенхайм. Все о картах таро. Таро А.Э. Уэйта – Спб.:ООО «СЗКЭО» Кристалл. 2006;
7. Макс фон Гугенхайм. Все о картах таро. Таро А.Э. Уэйта – Спб.:ООО «СЗКЭО». 2020;
8. Таро Уэйта. Тонкости работы. Главные расклады. Н. Журавлев. Издательство «АСТ» , 2016;
9. Артур Э. Уэйт. Иллюстрированный ключ к Таро. Перевод с английского Алексеевой И. – К.: София, 2000;
10. The Pictorial Key to the Tarot Being fragments of a Secret Tradition under the Veil of Divination/ Arthur Edward Waite. Originally published in 1910;
11. A Feminist tarot Sally Gearhart and Susan Rennie 1976;
12. Таро Райдера-Уэйта. Толкование всех карт в раскладках «Компас» «Слепое пятно» «Оракул Любви». Санкт-Петербург. Издательская группа «Весь» 2006 год;
13. Мудрость Таро. Духовные учения и глубинные значения карт. Рейчел Поллак.- Москва. Энигма.2011 (Искусство Таро), при наличии прав ООО «Одди Стиль»;
14. Таро теория и практика. Полное описание системы Артура Э. Уэйта. Издательство «Сфоия» 1999 год;
15. Учебник Таро. Традиции, колоды, практика гадания. Алексей Ключев.- М.:Росткнига, 2004 год;
16. Кох Дэниэлс, Виктор Дэниэлс. Таро Любви. Интерпретация карт.м.: Фаир-Пресс.2005;
17. Мораг Хали. Таро. Москва-Санкт-Петербург. Издательство «Диля». 2005;

18. Таро. Пошаговое руководство по изучению / Невилл Дрюри; пер. с англ. О. С. Епимахова. - М.: РИПОЛ классик, 2008;
19. Таро Уэйта. Символика под микроскопом. / Эвелин Бюргер, Йоханнес Фибибиг; [пер. с нем. А. Осипова, А. Блейз]. — М.: Энигма, 2018. — 192 с. (Копия);
20. Таро Золотой Зари. Великий танец королевских фигур. / Артур Эдвард Уэйт; пер. с англ. А. Блейз. - М.: Энигма, 2028. 128с. (Копия);
21. Иллюстрированный ключ к Таро, или Фрагменты Тайной Традиции под завесой прорицания / Артур Эдвард Уэйт; [пер. с англ. А. Костенко]. — М.: Энигма, 2022. — 192 с. (Копия);
22. The Pictorial Key to the Tarot 1911 Arthur Edward Waite (Копия);
23. Классические Таро Уэйта, М.: Энигма, 2015 (Копия);
24. Таро Уэйта мини, М.: Энигма, 2018 (Копия);
25. Карты таро 1909 «Розы и Лилии» восстановленный первоначальный дизайн Памелы Колман-Смит, СПб.: ООО «СЗКЭО», 2020 г. (Копия);
26. Карты «Учи Таро» Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2021 (Копия);
27. Таро Уэйта Мега, М.: Энигма, 2021 (Копия);
28. Скриншоты других колод «Таро Райдера Уэйта» (1991-2021гг.) (Копия);
29. Заключение ФГБУН Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН № 30-2023 от 14.03.2023 г. (Копия);
30. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.11.2020 №300-ЭС20-12511 по делу № СИП-819/2018 (Копия);
31. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2022 г. по делу №СИП-281/2021 (Копия);
32. Претензия Правообладателя в отношении ООО «Вайлдберриз» о нарушении исключительных права на Товарной знак (Копия);

33. Определение Арбитражного суда Свердловской области от 23.05.2022 г. по делу №А60-25378/2022 (Копия);
34. Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 г. по делу №СИП-1049/2020 (Копия);
35. Постановление Суда по интеллектуальным правам Постановлением от 02.07.2021 г. по делу № СИП-1049/2020 (Копия);
36. Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2019 г. по делу №СИП-580/2017 (Копия);
37. Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 г. по делу №СИП-552/2018 (Копия);
38. Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЗКЭО» (Копия);
39. Скриншот сайта ООО «СЗКЭО» (Копия);
40. Доказательства, подтверждающие издания продукции ООО «СЗКЭО» и в другие годы (Копия);
41. Свидетельство на товарный знак «Розы и Лилии» (Копия);
42. Скриншот торговли ООО «СЗКЭО» на маркетплейсе Wildberries (Копия);
43. Документы, подтверждающие производство и реализацию продукции ООО «СЗКЭО» (Копия);
44. Доказательства, подтверждающие блокировки товара ООО «СЗКЭО» на маркет плейсе Wildberries (Копия);
45. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Зазеркина Алексея Сергеевича (Копия);
46. Доказательства, подтверждающие ведения предпринимательской деятельности ИП Зазеркин А.С. до даты приоритета оспариваемого товарного знака (Копия);

47. Доказательства, подтверждающие ведения предпринимательской деятельности ИП Зазеркин А.С. (Копия);
48. Скриншот торговли ИП Зазеркиным А.С. на маркетплейсе Wildberries (Копия);
49. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Одди-Стиль» (Копия);
50. Решение о государственной регистрации товарного знак (Копия);
51. Таро Уэйта. Любовь, счастье, успех. / Эвелин Бюргер, Йоханнес Фибиг; [пер. с нем. О. Каплиной]. — М.: ОДДИ-Стиль, 2013. — 96 с. (Копия);
52. Полная книга перевернутых карт Таро / Мэри Грир; пер. с англ. А. Осипова. — М. : Энигма, 2017. — 352 с. — (Искусство Таро). — Парал. тит. л. англ. (Копия);
53. Таро и отношения. Любовь, дружба, семья, работа / Сергей Савченко. Изд. 2-е. — М.: Энигма, 2018 (Копия);
54. Таро и бизнес. Финансы, карьера, материальное положение / Сергей Савченко. Изд. 2-е, испр. — М.: Энигма, 2018. — 96 с. (Копия);
55. Скриншот собственного сайта ООО «Одди-Стиль» (Копия);
56. Доказательства, подтверждающие реализации продукции по маркетплейсе Wildberries (Копия);
57. Доказательства, подтверждающие реализацию товаров (Копия);
58. Доказательство, публикации колоды карты «Классические Таро Уэйта» в 2015 г. (Копия);
59. Доказательство, публикации колоды карты «Таро Уэйта мини» в 2018 г.
60. Доказательство, публикации колоды карты «Таро Уэйта Мега» в 2022 г.
61. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Москвичева Алексея Генриховича;
62. Доказательство, подтверждающее госрегистрацию товарного знака;
63. Настоящее Таро / Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2021 (2013 г.). - 116 с.;

64. Доказательство, публикации «Настоящего Таро» в 2013 г.;
65. Полный курс Таро. Книга I. Базовый курс / Таурте Светлана. Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2017. – 336 с.;
66. Современные расклады Таро / Алексей Гришин, Новгород: А. Г. Москвичев, 2017. – 248 с.;
67. Таро Уэйта в современном мире / Татьяна Галанова, Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 236 с. (Копия);
68. Основы Таро / А. . Тиренс, пер. с англ. Ускова Т. А., Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. - 188 с. (Копия);
69. Карты «Настоящее Таро» Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016 (Копия);
70. Доказательство, публикации карты «Настоящее Таро» в 2016 (Копия);
71. Карты «Таро Райдера-Уэйта» Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016;
72. Доказательство, публикации карты «Таро Райдера-Уэйта» в 2016;
73. Карты «Большая колода Уэйта» Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2017;
74. Доказательство, публикации карты «Большая колода Уэйта» в 2017;
75. Доказательство, публикации карты «Учи Таро» в 2021 (Копия);
76. Доказательства, подтверждающие реализацию собственного товара на своем сайте;
77. Доказательства, подтверждающие реализацию своей продукции на маркетплейсе;
78. Доказательства, подтверждающие создание колоды карт;
79. Доказательства, подтверждающие реализацию собственных товаров;
80. Требование ООО «Аввалон – Ло Скарабео» снять товар с продажи от 23 июля 2021 г. (Копия);
81. Требование ООО «Аввалон – Ло Скарабео» снять товар с продажи от 02 июня 2021 г. (Копия);

82. Доказательства, реализации на маркетплейсе OZON реализации продукции и блокирование карточки из-за претензии ООО «Аввалон – Ло Скарабео» (Копия);

83. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Потоцкий Сергей Витальевич;

84. Доказательства, подтверждающие факт реализации товаров на маркетплейсах;

85. Доказательства, подтверждающие создание своей собственной колоды;

86. Документы, подтверждающие закупку карт «Таро Уэйта» (Копия);

87. Доказательства, подтверждающие реализацию карт «Таро Уэйта» на маркетплейсе;

88. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Шноора Александра Максимовича;

89. Доказательства, подтверждающие реализацию карт «Таро Райдера-Уэйта»;

90. Свидетельство на товарный знак №853402;

91. Скриншот с официального сайта Роспатент о торговом знаке №853402;

92. Интернет-станица интервью со Стюардом Каплан с переводом;

93. Письмо Памелы Колман Смит с переводом;

94. Письмо от U.S. Games System о том, что карты являются общественным достоянием и перевод письма.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и месте его рассмотрения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Регистрация оспариваемого товарного знака соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, так как зарегистрировано в период действия исключительных прав на произведение искусства. При этом датой перехода произведений, изображенных на колоде Таро А. Уэйта, правообладатель считает 1

января 2022 года, то есть по истечении 70 лет с года, следующего за годом смерти исполнителя рисунка – Памелы Колман Смит.

Кроме того, правообладатель сообщает, что обладает исключительными правами на изображения по лицензионным соглашениям с компанией US Games Systems Inc, которая задепонировала объекты авторского права – изображения 78 карт Таро А. Уэйта на территории США, а также их переработку художницей Мэри Хэнсон-Робертс из 78 карт. Права самой компании US Games Systems Inc возникли еще в 1971 году, что подтверждается представленными с возражением источниками.

В соответствии с соглашениями, компании-правообладателю принадлежит право эксклюзивной продажи и производства на территории России карт Таро А.Уэйта.

Правообладатель сообщает, что оспариваемый товарный знак представляет собой переработку карты Таро за авторством Памелы Колман-Смит художницей Мэри Хэнсон-Робертс. Его охрана направлена именно на данное изображение, при этом в отсутствии номера карты, а также в отсутствии названия аркана, данное изображение обладает различительной способностью, по мнению правообладателя.

Упоминание карт в книгах, по мнению правообладателя, никак не влияет на правовой режим товарного знака как такового. Кроме того, правообладатель отмечает, что часть книг, представленных с возражением, выпущены издательствами «АСТ» и «ЭКСМО», которые на момент рассмотрения возражения стали лицензиатами в отношении оспариваемого товарного знака. Что касается остальных издательств, то в случае публикации изображений в отсутствии разрешения владельца исключительных прав – данная продукция является контрафактной и ссылки на нее являются некорректными.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса, то правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак не является каким-либо общеупотребимым символом, так как существует множество колод Таро, и в каждой из них символы луна-дурак-колесница-справедливость и иные изображены по-разному.

С отзывом представлены следующие документы:

95. Выписки из copyright office об исключительных правах US Games Systems;
96. Лицензионное соглашение №11/2017;
97. Лицензионное соглашение №06/2016;
98. Выписка о регистрации товарного знака Rider Waite;
99. Документы о регистрации лицензионного соглашения на оспариваемый товарный знак;
100. Заключение палаты по патентным спорам;
101. Решение Арбитражного суда Московской области по делу №А41-32764/2022;
102. Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда по делу №А41-32764/2022;
103. Выписка ЕГРЮЛ по ООО «Аввалон-Ло Скарабео»;
104. Свидетельство о регистрации изображений в Обществе по коллективному управлению правами КОПИРУС от 07.04.2017 №017-006289.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №853402.

В ответ на отзыв правообладателя лица, подавшие возражение, сообщили, что в отношении лицензионных договоров правообладателя, что не представлены платежи, подтверждающие исполнение соглашений. Также, согласно преамбуле Соглашения нельзя определить, что соглашение заключено с обществом с ограниченной ответственностью «Аввалон-Ло Скарабео» (ИНН 7714797850 / ОГРН: 1097746863356, адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорск г.о., Солнечногорск г., Радищево п., Центральная ул., д/д. 1, ком. 1), поскольку в преамбуле

соглашения прописано «компания «Аввалон-Ло Скарабео», а согласно выписке из ЕГРЮЛ адрес местонахождения абсолютно другой.

На заседании, состоявшемся 03.03.2023, коллегией было выдвинуто дополнительное основание для прекращения правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а именно, несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой сложный рисунок, воспринимаемый в качестве декоративного элемента, а не средства индивидуализации, вследствие чего не обладает различительной способностью. Рассмотрение возражения было перенесено.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.07.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №853402 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014,) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.


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 к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №853402 представляет собой



изобразительное обозначение «», состоящее из крупного изображения фигуры молодого человека, с узелком на палке через плечо, собаки, сопровождающей путника, а также фона в виде пейзажа гор, солнца и желтого фона. Изображение выполнено в черном, желтом, оранжевом, белом, сером, бежевом, коричневом цветовых сочетаниях. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что 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.

Представленная претензия от ООО «Аввалон-Лю Скарабео» к Вайлдбериз содержит перечень страниц Интернет-магазина, на которых, в том числе, присутствуют товары лиц, подавших возражение, по утверждению последних, и претензия касается запрета на использование товарных знаков по свидетельствам №№853402, 842174, 867232, 867233.

Введение лицами, подавшими возражение, в оборот печатной продукции с использованием оспариваемого изобразительного товарного знака до даты его приоритета является подтверждением заинтересованности лиц, подавших возражение в оспаривании исключительных прав ООО «Аввалон-Ло Скарабео» в отношении товарного знака по свидетельству №853402.

Кроме того, коллегия отмечает, что определением Суда по интеллектуальным правам о назначении дела от 29.05.2023 по №А41-32764/22 часть лиц, подавших возражение, - ООО «Одди-Стиль», Индивидуальные предприниматели Потоцкий С.В., Москвичев А.Г. включены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, в состав участников рассмотрения дела. Учитывая, что предметом данного спора, является в том числе, вопрос защиты исключительного права на оспариваемый товарный знак лицами, подавшими возражение, то их следует признать заинтересованными в подаче рассматриваемого возражения.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №853402 не соответствует требованиям пунктов 1, 1 (2) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией в рамках пункта 45 Правил ППС выдвинуто дополнительное основание для отказа - несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой сложный рисунок, воспринимаемый в качестве декоративного элемента, а не средства индивидуализации, вследствие чего не обладает различительной способностью.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 как не обладающего различительной способностью в качестве товарного знака ввиду сложности для восприятия графического изображения, которому предоставлена охрана, показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №853402 является изобразительным, при этом центральной в композиции обозначения является фигура молодого человека-странника, щенка и изображение пейзажа на заднем фоне.

Принимая во внимание, что фигуры человека-странника, щенка воспринимаются в качестве таковых, то данное обозначение нельзя признать настолько сложной композицией, чтобы обозначение было не способно выполнять индивидуализирующую функцию.

Как правило, при несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду сложности композиции, речь идет об обозначениях, представляющих собой узоры, сложные орнаменты, которые не несут в себе очевидного определенного восприятия, то есть нельзя с точностью описать, что именно нарисовано в обозначении. Такой подход целиком основан на комментарии Г. Боденхаузена к Парижской конвенции (СТАТЬЯ бquinquies В, С а): «...в регистрации или охране товарного знака может быть отказано, если с точки зрения его индивидуальных характеристик признано, что он лишен каких бы то ни было отличительных черт. Так может быть, например, если знак слишком прост (звезда, корона или одна буква) или слишком сложен (создает впечатление просто орнамента или украшения данного изделия...))».

В случае же с оспариваемым товарным знаком не требуется длительного изучения, чтобы обозначить, что в оспариваемом товарном знаке изображен доминирующий элемент в виде человека-странника, щенка, а также фонового пейзажа, поэтому коллегия при дополнительном анализе пришла к выводу об отсутствии необходимости применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в контексте сложного для восприятия композиционного обозначения.


Кроме того, при наличии в материалах дела социологического опроса (29), подтверждающего восприятие потребителями оспариваемого товарного знака не в

качестве простого узора или декоративного элемента, а в качестве указания на конкретный вид товара «карта», коллегия не может прийти к выводу об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака ввиду сложности композиции, так как именно в такой композиции потребители узнают определенный вид товара - карта, а в отношении сопутствующих товаров или товаров близких по виду потребители воспринимают оспариваемое обозначение как указывающее на назначение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.


По мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак




«  » перешел в общественное достояние ввиду истечения срока исключительных прав на него, а, следовательно, все субъекты хозяйственной деятельности могут свободно использовать произведение, при этом предоставление исключительного права только одному лицу ущемляет остальных хозяйствующих субъектов в использовании обозначения.

Проанализировав представленные источники (1-60) коллегия установила, что Артур Уэйт был вдохновителем, создателем идей новых символов в картах Таро, однако создателем непосредственно художественного образа была Памела Колман Смит.



Оспариваемый товарный знак «  » является тождественным изображению карты Таро колоды А. Уэйта, что подтверждается присутствием



следующего изображения «  » в первоисточнике (10) – книгах «The Pictorial Key to the Tarot Being fragments of a Secret Tradition under the Veil of Divination/ Arthur Edward Waite. Originally published in 1910», «The Pictorial Key to the Tarot 1911 Arthur Edward Waite», а также в иных, переведенных произведениях и книгах на русском языке относительно карт Таро.

Отсутствие в оспариваемом товарном знаке римской цифры сверху обозначения, а также отсутствие словесного элемента «THE CHARIOT»/ «Дурак», указывающего на название аркана, не устраняет полного совпадения во всех



элементах изображений «  » и «  ».



Правообладатель оспариваемого товарного знака, в свою очередь, не отрицает, что правовая охрана товарного знака, в первую очередь, была направлена на защиту исключительных прав на вид карты. При этом, доводы правообладателя о том, что в качестве товарного знака охраняется изображение, переработанное художницей Мэри Хэнсон-Робертс, не находит подтверждения ни представленными самим правообладателем материалами, ни фактическим тождеством оспариваемого товарного знака и изображений колоды А. Уэйта, содержащихся в первоисточниках.

Коллегия обнаружила единственное отличие между сопоставляемыми оспариваемым товарным знаком и первоисточником карты – это насыщенность тонов.

Отличия в оттенках цветов может быть вызвано качеством печати и отсканированных материалов, так как среди представленных с возражением


источников несколько отличающихся друг от друга по оттенкам изображений




«» (источник 17), «» (источник 6), однако эти отличия не являются существенными.

Коллегия отмечает, что вопрос исключительных прав на изображение карты колоды Артура Уэйта не исследовался судами на территории России.



При этом вопрос возникновения прав на произведение «», дальнейшего отчуждения этих прав, а также определение конечного владельца имущественных прав на изображение определяется по законодательству той страны, в которой такое произведение создано либо по праву гражданства автора произведения. Российская Федерация не относится к стране-происхождения




произведения «» впервые возникшего в начале XX века в иностранном государстве.

Следовательно, вопросы возникновения авторских прав, перехода имущественных прав на произведение, сроки охраны имущественных прав, момент прекращения имущественных прав на произведение не установлены.


Стороны спора, в свою очередь, представили противоречивые сведения о сроках правовой охраны имущественных прав и не представили сведений о переходе этих прав от авторов к лицензиару (компании US Games Systems Inc).

Ввиду изложенного, коллегии не представляется возможным установить ни



сроки охраны произведения «», ни подлинного владельца исключительных прав на него, ни дату прекращения таких исключительных прав, ввиду чего невозможно установление даты перехода объекта в общественное достояние.



Ввиду недоказанности факта перехода произведения «» в общественное достояние у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

К общепринятым символам могут быть отнесены в первую очередь изобразительные обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В качестве примеров общеупотребимых символов можно привести изображение чаши со змеей, являющейся общепринятым символом в области медицины и фармацевтики.

Также общепринятыми символами признаются условные обозначения в виде обозначений валюты, различных систем единиц, знаки препинания, и иные знаки и символы, с помощью которых передается какая-либо информация о товарах или услугах.

По мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый графический товарный знак представляет собой символ, однако в качестве значения символа в возражении

не указывается на какую-либо отрасль хозяйственной деятельности или сферу производства, а приводятся сведения о символизме самой карты, заложенной в нее авторами-составителями.

Так, согласно материалам (6, 7), карта «Дурак» имеет символическое значение сакральной сущности Таро. Согласно источнику 4, на который ссылаются лица, подавшие возражение, перечисляются атрибуты, присущие исключительно карте «Дурак» (пропасть, белая роза, белая сорочка, небольшой узелок шута, собака у ног шута, горная цепь, солнце).

Вместе с тем указанные доводы никак не соотносят оспариваемый изобразительный товарный знак с символом определенной области хозяйственной деятельности, либо с условным обозначением в какой-либо области.

Для понимания общеупотребимого символа, в значении, заложенном пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса, необходимы доказательства ассоциирования оспариваемого товарного знака с видом деятельности путем закрепления данного условного обозначения в каких-либо справочных материалах или нормативных актах. При этом такой символ должен быть, как правило, единственным, лаконичным по своему содержанию и легким по восприятию, вызывать моментальные ассоциации с определенным товаром или областью деятельности.

В рассматриваемом случае, оспариваемый товарный знак представляет собой одно из 78 обозначений, состоящих в одной из колод Таро А. Уэйта. Само изображение не является лаконичным, и содержит в себе многозначное содержание в смысле трактовки данной карты.

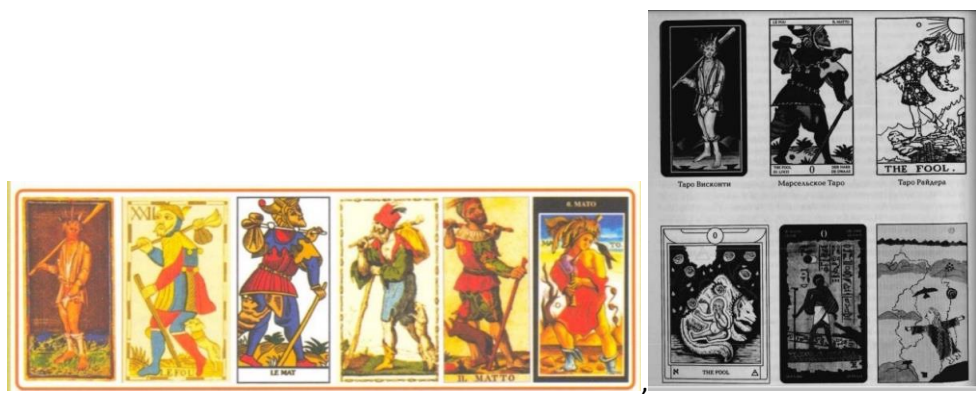
Указанное не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что оспариваемый изобразительный товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно коллегия отмечает, что точного вида деятельности или точной науки, с которым бы соотносился данный образ в качестве символа - нет. Сама по себе оккультная природа гадания и чтения карт Таро, относится к сфере сверхъестественного, ее терминология и символы не регламентированы какими-либо

нормативами, необходимость использования которых обусловлена общественной жизнью.

Сопоставив картинки тех же самых арканов более ранних колод ТАРО с оспариваемым товарным знаком коллегия обнаружила их значительные отличия друг с другом, не позволяющее говорить об определенном идентичном наборе атрибутов и их расположении на карте, согласно которым данное обозначение было бы узнаваемо как символ определенного аркана как такового.

Так, приведенные в пример «марсельское Таро» и Таро Логачева в источнике 5 содержат следующие изображения:



позволяющие

установить отсутствие единства атрибутов карт одинакового аркана.

Таким образом, коллегия не усматривает из представленных материалов доказательств, достаточных для вывода о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой общеупотребимый символ определенного аркана, а также определенного вида деятельности.

Что касается основания оспаривания в части несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью ввиду указания на вид товара и его назначение, коллегия установила следующее.

Как уже было установлено выше в настоящем заключении оспариваемый товарный знак представляет собой карту Таро из колоды А. Уэйта, при этом сам по себе данный факт не свидетельствует о том, что это обозначение не обладает различительной способностью.

Для целей определения различительной способности оспариваемого товарного знака коллегией должны быть исследованы следующие аспекты: определить являлась ли колода карт Таро А. Уэйта настолько популярной среди потребителей колод карт Таро, чтобы она стала восприниматься потребителями в качестве вида товара, а не средства индивидуализации; определить период использования спорного обозначения в качестве универсального образца карт Таро в печатных изданиях; оценить восприятие потребителями оспариваемого обозначения в качестве указывающего на вид или назначение товаров либо воспринимаемого в качестве средства индивидуализации.

Анализ представленных печатных материалов (1-60) показал, что они в своем большинстве посвящены картам Таро в целом, а не исключительно колоде Таро А. Уэйта. Однако иные виды колод приведены в них в качестве исторической справки, при этом основной текст и расшифровка значения каждого аркана проиллюстрированы именно на примере карт Таро А. Уэйта.


Представленная книгопечатная продукция охватывают длительный период времени более 20 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 1999 года по настоящее время), представляют собой публикации разных издательских домов: «Весь», «АСТ», «София», «СЗКЭО», «Клуб семейного досуга», «Энигма», «Росткнига», «Фаир-пресс», «Диля», «РИПОЛ», «Издательский дом Москвичева А.Г.», «Одди-Стиль». Так, наиболее ранние из представленных материалов - источник 14 – «Таро. Теория и практика. Полное описание системы Артура Э. Уэйта» 1999г.; источник 15 – «Учебник Таро. Традиции, колоды, практика гадания»/ А. Ключев - М.: Росткинг, 2004; источник 16 – «Таро любви. Интерпретация карт. М.: «Фаир-Пресс», 2005, далее за каждый год присутствуют книги аналогичного содержания.

Во всех представленных публикациях имеется изображение, в том числе, тождественное оспариваемому товарному знаку с указанием номера карты и ее названия, присутствует описание атрибутов данного аркана и иная информация относительно значения данной карты в сочетании с иными арканами.

Представленные печатные издания являются как переводами иностранной литературы, так и работами соотечественников.

Представленные печатные материалы, присутствующие в российском сегменте рынка длительный период времени, являются специализированной литературой в



области гадания и эзотерики позволяют определить спорное обозначение «» как используемое исключительно для обозначения одной из карт колоды А. Уэйта, то есть для обозначения вида товара 16 класса МКТУ «карты коллекционные, за исключением используемых для игр», 28 класса МКТУ «карты игральные».

Несмотря на то, что оккультные науки являются абстрактными, отражают представления и видения отдельных лиц, специализирующихся в области эзотерики, однако для коллегии очевидно, что карты Таро А. Уэйта приобрели широкую известность и узнаваемость среди специалистов по гаданию, являются некой «классической», «универсальной» колодой, которая приобрела популярность среди эзотериков.

Помимо книгопечатной продукции коллегией проанализировано представленное заключение №30-2023 от 14.03.2023, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 02.03.2023 по 14.03.2023 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей карт, картинок, переводных картинок, обрамленных и необрамленных картин (рисунков) (16 класс МКТУ) и карточек для игр, карт для бинго, игральные карты (28 класс МКТУ).

Полученные результаты содержат мнение потребителей о том, что любая компания может использовать спорное обозначение и оно не ассоциируется с одним конкретным производителем, при этом, 88/86% (на дату приоритета) респондентов отвечали, что не могут определить копию, использующую обозначение для своих товаров.

При ответе на вопрос “С какими товарами ассоциируется у вас спорное обозначение?” 95/97% (на дату приоритета) опрошенных ответили “карты, игральные карты и другие разновидности карт”, 2/3 % - “товары для рисования”, 2/1% - “одежда, обувь, головные уборы”, 3/1% - “канцелярские принадлежности”.

Анкетный вопрос №4 «Как вы полагаете, чем является данное обозначение, размещенное на игровых картах, картах, карточках для игр, картах бинго, переводных картинках?» выявил следующие ответы 80/82% опрошенных определили обозначение «» как указание на вид или назначение товара, 10% как товарный знак. Несколько иначе сформулированный анкетный вопрос №2



«Представьте ситуацию, что вы играете на игровых картах или картах таро и в колоде карт увидели спорное обозначение. Как вы думаете, для чего используется данное обозначение?» выявил следующие ответы респондентов – 84/86% «указывает на масть, описание, значение карты», 9% на «товарный знак».



При ответе на вопрос «По вашему мнению обозначение «» (товарный знак по свидетельству №853402) размещенное на упаковках игровых карт и карт Таро, используется в качестве примера одной из карт колоды или является товарным знаком?» 88/86 (на дату приоритета) % респондентов ответили, что обозначение представляет собой пример одной из карт колоды, а лишь 8/9 % определили его в качестве товарного знака.

По результатам проведенного исследования и полученным результатам в заключении делается вывод об отсутствии социологических признаков различительной способности для исследуемых групп товаров 16 и 28 классов МКТУ,

представляющих собой карты и связанные с ними товары. Тестируемое обозначение воспринимается не как товарный знак, а как вид товара или его характеристика.

Результаты социологического исследования никаким образом правообладателем не опровергнуты.

Полученные результаты социологического исследования коррелируют проанализированным выше книгопечатным источникам информации, опубликованным за период с 1999-х годов до настоящего времени и посвященных картам Таро, гаданиям, расшифровке карт Таро.

Кроме того, установив обстоятельства восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в качестве вида товара, а также в качестве указания на назначение товаров, принимая во внимание фактические доказательства того, что оспариваемый изобразительный товарный знак представляет собой не что иное, как вид товара «карта», то коллегии необходимо соотнести полученные данные с перечнем иных товаров 16 и 28 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, чтобы установить в отношении каких именно позиций товарных номенклатур товарный знак по свидетельству №853402 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, как способный ориентировать потребителей относительно назначения товара.

Результаты социологического опроса касаются следующих товаров 16 класса МКТУ *«карты, картинки, переводные картинки, обрамленные и необрамленные картины (рисунки)»*, а также товаров 28 класса МКТУ *«карточки для игр, карты для бинго, игральные карты»*.

Коллегия проанализировала перечень товаров оспариваемого товарного знака и установила, что иные товары, кроме карт игровых и карт коллекционных, которые представляют собой картинки, произведения искусства, упаковочную




продукцию, то при нанесении на данные товары обозначения «», оно будет

ориентировать потребителей на восприятие этих товаров, как предназначенных для игры в Таро.

Карты таро сами по себе представляют собой полиграфическую продукцию, предназначенную для гадания и игр, следовательно, при выявлении в перечне товаров 16, 28 классов МКТУ позиций, однородных и сопутствующих картам, коллегия исходит из того, что карта Таро представляет собой, прежде всего графическое изображение, выполненное в виде карточки. Таким образом, анализируя перечень оспариваемого товарного знака на предмет наличия в нем




позиций, в отношении которых обозначение «» способно указывать на назначение товара, коллегия руководствовалась критерием отнесения товаров к карточкам и к графическим изображениям без конкретизации по виду, следовательно, такие изображения могут быть нанесены на карту, карточку и выглядеть равнозначно, как и карта Таро, указывая тем самым на назначение – для игры и для гадания.

К таким товарам следует отнести следующие товары оспариваемого перечня: 16 класса МКТУ *«фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; гравюры; изображения графические; литографии; произведения искусства литографические; карточки; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; коробки бумажные или картонные; репродукции графические; билеты; календари; марки почтовые; материалы графические печатные; закладки для книг; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; олеографии; офорты; плакаты; листовки; проспекты; акварели [картины]; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; портреты; хромолитографии; эмблемы [клейма бумажные]; афиши; баннеры бумажные; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; карточки каталожные [канцелярские товары];*

реестры; расписания печатные; флаги бумажные; чертежи [синьки]; доски наборные [полиграфия]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; купоны печатные; табло из бумаги или картона для объявлений; материалы для обучения [за исключением приборов]; бирки багажные из бумаги; диаграммы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона; атласы; афиши; баннеры бумажные; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; карточки каталожные [канцелярские товары]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; пакетики бумажные; реестры; расписания печатные; флаги бумажные; чертежи [синьки]; доски наборные [полиграфия]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; конверты [канцелярские товары]; купоны печатные; табло из бумаги или картона для объявлений; флаеры», которые представляют собой товары родовых групп «изделия художественно-графические печатные», «изделия печатные», «прочие изделия печатные», товаров 16 класса МКТУ «мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; пакетики бумажные; конверты [канцелярские товары]; обложки защитные для книг; обложки [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные;», представляющих собой упаковочную продукцию, а также товары 28 класса МКТУ «пазлы; головоломки из набора элементов для составления картины; карты для бинго; карточки для игр; скретч-карты для лотерей, билеты лотерейные со стираемым слоем», являющиеся печатной продукцией на картонной основе.

Все перечисленные товары представляют собой печатную продукцию и картинки, которые могут быть выполнены в виде карты, что позволяет воспринимать




оспариваемое обозначение «» в отношении указанных позиций как

указывающее на отнесение товара к назначению гадания или игры в Таро. В отношении упаковки и баннеров оспариваемый товарный знак ориентирует потребителей относительно содержимого коробки/конверта/пакета и иного вида упаковки, а в отношении афиш и объявлений обозначение ориентирует на назначение такого вида товара, как указывающего на приглашение к игре в Таро или к гаданию.

Кроме того, ввиду масштабного использования оспариваемого товарного знака



в специализированной литературе (1-60), обозначение «» при маркировке следующих товаров 16 класса МКТУ «альманахи; атласы; альбомы; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; песенники; учебники [пособия]; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки защитные для книг; обложки [канцелярские товары]; продукция печатная» оспариваемого перечня, ориентирует потребителей относительно назначения печатной продукции, указывает на тематику печатной продукции.

В перечне товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака присутствуют позиции «игры; игры комнатные; игры настольные», которые могут представлять собой, в том числе, карты Таро, которые предназначены не только для гадания, но и для игры. Таким образом, при маркировке данных товаров 28 класса МКТУ оспариваемым товарным знаком, он будет указывать на назначение товара – для игры в Таро. Кроме того игры могут быть не только в виде настольной колоды карт, но и виртуальные карточные игры, организуемые с помощью устройств и автоматов, поэтому следующие товары 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; игры и игрушки портативные

электронные с телекоммуникационными функциями; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; патинко; приставки игровые; приставки игровые портативные; слот-машины [игровые автоматы]; устройства для игр» также следует отнести к товарам, в отношении которых оспариваемый товарный знак указывает на назначение автоматов и устройств (для игры в Таро).

Таким образом, в отношении перечисленных выше групп товаров 16, 28 классов МКТУ товарный знак по свидетельству №853402 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как способен указывать на вид и назначение товаров.

В отношении иных товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой товары для художников, типографские принадлежности, принадлежности для письма, бумагу, писчебумажную продукцию, изделия бумажные, конторское и офисное оборудование и принадлежности, а также оставшиеся в перечне товаров 28 класса МКТУ спортивные товары и игры, не связанные с картами Таро, коллегия не установила признаков описательности оспариваемого товарного знака по виду товаров и их назначению.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью ввиду использования многими показал следующее.

С возражением представлены материалы, свидетельствующие о том, что на протяжении длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение использовалось многими субъектами хозяйственной деятельности.

Коллегии надлежит установить период такого использования и его интенсивность, а также в отношении каких именно товаров в перечне оспариваемого товарного знака осуществлялось использование, с целью конкретизации применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, ООО «Одди-стиль» является издательством, в подтверждение чего представлены книги, выпущенные совместно с издательством «Энигма» в 2013 году

«Таро Уэйта». Э. Бюргер, Й. Фибиг»; а также «Полная книга перевернутых карт Таро» 2017; «Таро и отношения. Любовь, дружба, семья, работа / Сергей Савченко. Изд. 2-е.» 2018. Скриншот с маркетплейса Wildberries иллюстрирует присутствие товаров в розничной продаже. Договор поставки №188/12 от 27.12.2016 между поставщиком «ООО «Одди-Стиль» и покупателем «Партнер Ай Ди», а также договоры от 2018 года с покупателем ИП Бамбизо А.В., с покупателем ООО «Медиа Селект» подтверждают реализацию книгопечатной продукции. Факт реализации данных договоров и включение в объем поставки книг о картах Таро и колод карт Таро «Классическое Таро Уэйта» подтверждается товарными накладными от 19.09.2018, 01.11.2018, 27.12. 2018, 06.11.2019, 08.11.2019, 13.11.2019, 03.12.2019, 22.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020.

Скриншоты с сайта книжного интернет-магазина Labirint.ru Таро Уэйта классические содержат рецензии о качестве карт, датированные 17.10.2015, а также 2018 годом об аннотации к картам с мини-колодой карт в виде сборника.



Кроме того, представлены сведения о деятельности Индивидуального предпринимателя Москвичева А.Г. как издателя следующих печатных продуктов «Гадание на картах Таро А. Уэйта». Нижний Новгород. Издатель Москвичев А.Г. 2021; серии «Полный курс Таро» Светланы Таурты, 2017; А. Гришин «Современные Расклады Таро» 2017; Т. Галанова «В современном мире учебник Таро» 2020; А.Э. Тиренс «Основы Таро» 2020; макеты колод карт Таро, гадальных карт Таро, «Большая колода Уэйта», «Учи Таро» с использованием изображения, тождественного оспариваемому товарному знаку, и сведения с интернет-станции гипермаркета эзотерики о присутствии отзывов потребителей об этих колодах за 2016 г., 2020 г., июль 2021 г., скрин-шот с сайта Москвичева А.Г. гипермаркета эзотерики - magic-kniga.ru со сведениями о наличии в продаже выпускаемой продукции. Также представлены скриншоты, подтверждающие введение товаров в оборот через маркетплейсы Wildberries, Ozon.

Авторский договор заказа №19-04 на разработку графических изображений от 02.09.2019 подтверждает поручение Москвичевым А.Г. изготовителю (Маркиной Д.Д.) создать иллюстрации 78 карт по заданию заказчика, заключающиеся в

отрисовке карт по референсам оригинальных карт Таро А. Уэйта. Акт приема-передачи рисунков датирован 14.09.2019. Представлены товарные накладные от 19.09.2019, 02.09.2020, 19.03.2021, 25.05.2021, 23.06.2021, 22.07.2021, 12.08.2021 о поставках вышеперечисленных партий товаров в адрес различных покупателей.

Сведения о деятельности Индивидуального предпринимателя Потоцкого С.В. в части подтверждения факта реализации продукции «Карты Таро Уэйта с инструкцией для начинающих классические» и присутствие данной колоды на маркетплейсе Wildberries относятся к периоду, позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (товарные накладные от 29.10.2021, 11.03.2022, 22.03.2022, 04.05.2022), поэтому не могут быть приняты во внимание. Договор ИП Потоцкого С.В. с исполнителем Арабаджи М.В. переданы исключительные права на



произведение дизайна «, » 23.08.2021, то есть тоже позднее даты приоритета. Также представлен договор от 04.10.2021 о поставке покупателю ООО «Альфа-Трейд», а, и далее подтверждают получение последним товара «Карты игральные Карты Таро», однако этот документ также позднее приоритета оспариваемого товарного знака.

Сведения о деятельности Индивидуального предпринимателя Шноор А.М. также относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, представлен акт приема-передачи товара о реализации предпринимателем карт Таро датирован 22.01.2022.

Кроме документов о производстве печатной продукции лицами, подавшими возражение, коллегия не может не учесть материалы, касающиеся подтверждения фактов производства печатной продукции с использованием оспариваемого товарного знака другими лицами.

Согласно материалам (38) Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИГОТОРГОВОЕ ЭКСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» имеет сокращенное наименование на русском языке как ООО «СЗКЭО». Данное фирменное наименование указано в выходных библиотечных данных о печатной

продукции (на примере источников 6, 7, 25, 43), а также представлены экземпляры книги о картах Таро А. Уэйта издательства «СЗКЭО» с датой издания 2013 год и тиражом 5000 экземпляров. Скриншот с маркетплейса OZON подтверждает присутствие в продаже книгопечатной продукции ООО «СЗКЭО», датированные 2015, 2017 годами издания. Скриншот с маркетплейса Wildberries иллюстрирует присутствие товара ООО «СЗКЭО» - «Карты Таро 1909 года – восстановленные иллюстрации Памелы Колман Смит», при этом имеются пометки об отсутствии товара и периоде торговли в течении 2 лет и 8 месяцев, что от даты представления скриншотов указывает на предшествующий дате приоритета период.

Кроме того, представлены материалы (43), подтверждающие фактическое изготовление по заказу ООО «СЗКЭО» книги «Все о картах Таро» у ООО «Пресс-Центр» по договору №С04-15 от 24.09.2020. Представленные платежные документы, подтверждают фактическую оплату оказанных услуг ООО «Пресс-Центр», а товарные накладные от 09.10.2020, 27.04.2021 подтверждают факт получения заказанных товаров от исполнителя. Аналогичные документы представлены относительно комплекта карт Таро, однако датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, карты были получены заказчиком в июне и ноябре 2022 года.

В отношении деятельности Индивидуального предпринимателя Зазеркина Алексея Сергеевича представлена переписка о заказе колоды карт Таро «Классическая» с вложением-счетом от 25.05.2021, а также переписка с типографиями относительно поиска изготовителя карт по заказу Зазеркина А.С., датированную июлем 2021 г. В подтверждение фактического производства представлены счета об оплате уже заказанных товаров от сентября 2021 года.

Совокупность сведений о производителях печатной продукции в лице ООО «СЗКЭО», ИП Зазеркина А.С., ООО «Одди-стиль», ИП Москвичева А.Г. позволяет определить период независимого друг от друга использования этими субъектами спорного обозначения в печатной продукции на протяжении 2015-2021 года, то есть в период превышающий пять лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В отношении интенсивности использования коллегия установила, что

стандартный тираж книгопечатной продукции изданий ООО «СЗКЭО», ИП Зазеркина А.С., ООО «Одди-стиль», ИП Москвичева А.Г. составлял 5000 экземпляров. Коллегия оценила количество книгопечатной продукции (источники 6, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 51, 52-54, 63, 65-69, 73) помножив его на тираж в 5000 экземпляров, получила цифру 105000 экземпляров продукции, что говорит о достаточно высокой интенсивности использования, учитывая узкую сферу оккультных наук, к которым относятся карты Таро.

Кроме того, коллегия не может не принять во внимание использование оспариваемого товарного знака иными лицами, не подтверждающими в рамках возражения введения товаров в оборот, однако книжная продукция (приложения 1, 3-5, 8, 9, 12, 14 издательств Весь, София, АСТ, Эксмо) находится в библиотечных фондах России, а, следовательно, доступна российским потребителям.

Что касается доводов правообладателя о том, что использование спорного обозначения в книгопечатной продукции издательств АСТ и ЭКСМО нельзя учитывать в настоящем деле, так как они являются лицензиатами в отношении оспариваемого товарного знака, то коллегия сообщает, что они стали таковыми позднее дат, на которые выпущены книги, представленные с возражением. Представленные экземпляры датированы 2019, 2021 годами, в то время как согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания сведения о регистрации лицензионных договоров о предоставлении права использования внесены только 07.12.2022.

Таким образом, на момент публикации книг, представленных с возражением, издательства АСТ и ЭКСМО не обладали правом использования оспариваемого товарного знака.

В отношении доводов правообладателя о том, что использование любыми хозяйствующими субъектами спорных обозначений являлось незаконным в отсутствие разрешения правообладателя как владельца исключительных авторских прав на спорное обозначение, коллегия установила следующее.

Прежде всего, коллегия отмечает, что использование спорного обозначения подтверждается на даты, начиная с 1999 года, когда лицензионные договоры

(№11/2017, №08/2016), на которые ссылается правообладатель, еще не были заключены и исключительное право использования не было предоставлено.

Кроме того, в отношении доводов правообладателя о наличии у лицензиара правообладателя исключительных авторских прав на спорное обозначение, коллегия отмечает, что данное право является недоказанным представленными в дело материалами.

Так, в отношении лицензионного договора №11/2017, предметом которого являются 78 карт Таро колоды А. Уэйта не установлен в факт первоначальной принадлежности исключительных прав на эти произведения компании, выдавшей лицензию.

Хронология жизненных циклов соавторов произведения (А.Уэйта и П.Колман Смит) и основателя компании (Стюарта Каплана), выдавшей лицензию на использование карт Таро правообладателю, не позволяет установить пересечение живых соавторов и Стюарта Каплана.

Так, согласно источнику (1) – Артур Уэйт умирает в 1942 году, Памела Колман Смит умирает в 1951. При этом оба соавтора, согласно историческим источникам, проживали на территории Великобритании. Стюарт Каплан родился в 1932 году, то есть на момент смерти обоих соавторов ему было только 19 лет, при этом компанию, выдавшую лицензию правообладателю оспариваемого знака, Стюарт Каплан основал лишь в 1968 году. В этом же году, согласно источнику (1), Стюарт Каплан знакомится со швейцарскими Таро на немецкой ярмарке игрушек и игр и ведет переговоры о приобретении прав на эти карты и распространении их на территории Соединенных Штатов. В 1970 году Стюарт Каплан издал книгу «Таро для забавы и гадания», а первое опубликование карт Таро Артура Уэйта произошло в 1971 году.

Выше уже было изложено, что в связи с тем, что обстоятельства возникновения авторских прав определяются законодательством страны происхождения, коллегии не представлено ни документальных, ни законодательных обоснований возникновения имущественных авторских прав у лицензиара правообладателя. Ввиду изложенного коллегия не может прийти к выводу о том, что

заключённые правообладателем лицензионные соглашения с компанией US Games Systems на использование 78 изображений колоды Таро могут быть учтены в настоящем деле.

В свидетельстве о регистрации изображений в Обществе по коллективному управлению правами КОПИРУС от 07.04.2017 №017-006289 (представлено в рамках материалов дела по свидетельству №842174) правообладателем в качестве названия произведения указан «Сборник «Универсальное таро Уэйта»», автор А.Э.Уэйт перевод Е.И. Аноповой. Факт депонирования, однако, не свидетельствует о возникновении имущественных прав на объект авторского права.

Что касается отсылок правообладателя оспариваемого товарного знака к судебному решению (в рамках дела №А41-32764/22), в котором установлены исключительные права Аввалон-Ло Скарабео на 78 изображений Таро А. Уэйта, то коллегия установила следующее.

Действительно в рамках указанного дела судами первой и апелляционной инстанций установлено, компания Аввалон-Ло Скарабео на основании лицензионного договора №11/2017 от 27.11.2017 является обладателем исключительных прав на товарный знак RIDER WAITE, зарегистрированный и охраняемый на территории России в соответствии с международной регистрацией №591443 (далее – товарный знак), обладает исключительной лицензией на 78 изображений, с использованием которых издаются карты. Требования заявлены к компании Вайлберриз, которой предлагаются и распространяются товары – игральные и гадальные карты, иная печатная продукция, содержащая товарный знак RIDER WAITE, схожий до степени смешения с товарным знаком истца, а также содержащие изображения, правами на которые истец располагает – 78 штук на картах и 1 на коробке.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из их правомерности и обоснованности, а именно ответчик знал и должен был знать о том, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является неправомерным, и в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием

страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Решение Арбитражного суда Московской области от 29.06.2022 по делу №А41-32764/22, в котором сделан изложенный вывод и поддержаны требования истца, оставлен в силе постановлением Десятого Арбитражного апелляционного суда от 12.10.2022 по тому же делу.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2023 по делу №А41-32764/2022 установлено следующее: «Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимание довод кассационной жалобы о том, что суды первой и апелляционной инстанций сделав вывод о наличии у истца исключительных прав на произведения изобразительного искусства (78 изображений) не исследовали обстоятельства принадлежности исключительных прав обществу «Аввалон-Ло Скарабео» на эти произведения, не учли, что исковые требования заявлены в защиту лишь товарного знака, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, представленные в обоснование данного обстоятельства» (страница 7, абзац второй), в связи с чем дело возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

На дату заседания коллегии от 05.05.2023 повторное рассмотрение судом первой инстанции настоящего дела еще не состоялось.

Таким образом, исключительные права правообладателя или его лицензиара на изображения карт колоды А. Уэйта являются предметом судебного рассмотрения, однако в настоящем деле предметом рассмотрения является право на товарный знак, а доводы об исключительных правах на изобразительные произведения оцениваются в качестве возможных дополнительных обстоятельств для сохранения исключительного права на товарный знак.


Вышеизложенный анализ материалов настоящего дела, в том объеме, в котором они представлены правообладателем, не позволяет коллегии прийти к

выводу о возникновении у правообладателя оспариваемого товарного знака более ранних исключительных прав на использование данных изображений.

Следовательно, у коллегии отсутствуют дополнительные обстоятельства, подлежащие учету, кроме фактического использования оспариваемого товарного знака многими производителями в течении более чем 5 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки карт, а также ввиду присутствия в книгопечатной продукции.

Приложенные к возражению материалы подтверждают активное и продолжительное использование графического изображения в коммерческой деятельности широкого круга определенных хозяйствующих субъектов, что



позволяет сделать вывод об отсутствии у графического изображения «» индивидуализирующей способности как средства индивидуализации конкретного лица еще до даты подачи заявки, так как игральные карты и книгопечатная продукция о картах Таро А. Уэйта с использованием оспариваемого товарного знака имели большое распространение среди потребителей России от имени разных, не связанных друг с другом производителей.

Соотнесение товаров, в отношении которых оспариваемое обозначение использовалось разными хозяйствующими субъектами, и товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показало следующее.

Представленные источники информации (1-60), а также доказательства фактического введения в оборот товаров лиц, подавших возражение, и иных лиц (38-89) иллюстрируют производство и продажу конечному потребителю книгопечатной продукции с использованием оспариваемого товарного знака, а также производства и продажи колод Таро А. Уэйта, то есть в отношении товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; атласы; альманахи; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания*

периодические; издания печатные; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; песенники; учебники [пособия]; продукция печатная; карты коллекционные, за исключением используемых для игр», а также для товаров 28 класса МКТУ «карты игральные».

Следовательно, у коллегии есть все основания считать, что довод лиц, подавших возражение, о противоречии спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью в виду использования различными производителями, является убедительным в отношении перечисленных товаров 16 и 28 классов МКТУ.

В отношении иных товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой товары для художников, типографские принадлежности, принадлежности для письма, бумагу, писчебумажную продукцию, изделия бумажные, конторское и офисное оборудование и принадлежности, а также оставшиеся в перечне товаров 28 класса МКТУ спортивные товары и игры, не связанные с картами Таро, коллегия не установила признаков использования многими оспариваемого товарного знака в течении длительного периода времени.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №853402 недействительным в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ «акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; гравюры; диаграммы; доски наборные [полиграфия]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; карты коллекционные, за исключением используемых для игр;

каталоги; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; коробки бумажные или картонные; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; купоны печатные; литографии; листовки; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; обложки защитные для книг; обложки [канцелярские товары]; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; олеографии; офорты; песенники; плакаты; портреты; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; пакетики бумажные; расписания печатные; репродукции графические; реестры; табло из бумаги или картона для объявлений; упаковки для бутылок бумажные или картонные; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; хромолитографии; чертежи [синьки]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона» и товаров 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; билеты лотерейные со стираемым слоем; головоломки из набора элементов для составления картины; игры; игры комнатные; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры настольные; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; пазлы; патинко; приставки игровые; приставки игровые портативные; скретч-карты для лотерей; слот-машины [игровые автоматы]; устройства для игр».