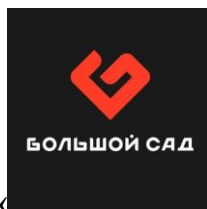
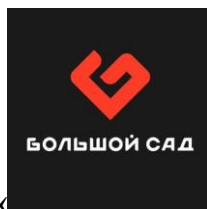


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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 06.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Восток», город Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701576, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022701576 подано 17.01.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 26.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701576 в отношении всех услуг 35, 41,

43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 (1) и 9 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы обозначения было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения, словесный элемент «БОЛЬШОЙ САД» воспроизводит название книги «Большой сад», автор Клеман Жиль, Издательство: Ад Маргинем, 2019 г., (см. Интернет, например <https://www.labirint.ru/books/703255/>; <https://admarginem.ru/product/bolshoj-sad/>; <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1196825/>; <https://www.podpisnie.ru/books/bol-shoy-sad/>).

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя или его наследника, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (основание пункта 9 статьи 1483 Кодекса).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя без предоставления им документально подтвержденного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку в случае непредставления такого согласия регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), а также противоречить общественным интересам в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель выражает

несогласие с решением Роспатента от 26.01.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- использование в качестве формального основания для отказа пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, фактически применяя основание, изложенное в пункте 9 (1) статьи 1483 Кодекса неправомерно;

- норма пункта 1 статьи 1499 Кодекса является императивной и не подлежит расширительному толкованию в виду закрытого перечня норм статьи 1483 Кодекса подлежащих применению экспертизой;

- анализ указанных интернет страниц, приведенных в оспариваемом решении, позволяет сделать вывод об отсутствии известности книги «Большой сад» среди широких слоев населения России.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 26.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022701576 в отношении всех услуг 35, 41, 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (17.01.2022) поступления заявки №2022701576 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

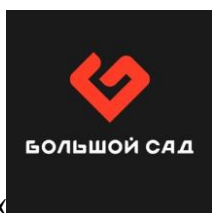
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

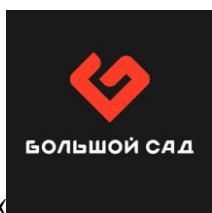
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесного элемента «Большой Сад», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и из изобразительного элемента в виде закрученной линии. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, красный. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия ознакомилась с указанными в оспариваемом решении Роспатента интернет-ссылками и установила, что произведение под названием «Большой Сад» написано автором Клеманом Жилем (годы жизни с 06.10.1943г. по настоящее время).

Жиль Клеман — французский садовод, ботаник, энтомолог и ландшафтный дизайнер. Теоретик «экологического сада» и преподаватель Версальской Национальной школы по ландшафтной архитектуре.

При этом, по ссылке (2 - <https://admarginem.ru/product/bolshoj-sad/>) отсутствуют какие-либо даты выпуска книги, имеющейся в продаже.

Ссылка (3) на дату рассмотрения возражения недоступна для просмотра, а по ссылкам (1 и 4) также содержится предложение к продаже книги «Большой Сад» Клемана Жилия издательства «AdMarginem» 2019 года выпуска.

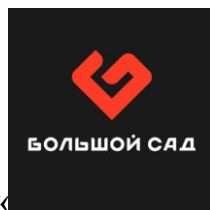
Таким образом, коллегия установила наличие произведения литературного искусства с названием «Большой сад», которому тождественно заявленное обозначение, и которое получило распространение на территории Российской Федерации до даты подачи заявки №2022701576.

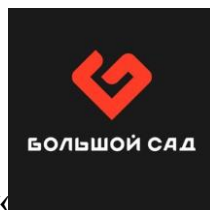
Вместе с тем, как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам (см. решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу №СИП-883/2020. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по тому же делу) Роспатент не вправе собирать в инициативном порядке доказательства противоречия заявленного обозначения нормам подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, возражение может быть рассмотрено исходя из тех доказательств, которые уже имеются в административном деле и представлены в него на стадии экспертизы с обращением в порядке пункта 1 статьи 1493 Кодекса.

Обращений от владельца исключительных авторских прав на произведение «Большой сад» против регистрации обозначения по заявке №2022701576 в адрес Роспатента не поступало.

Учитывая положения пункта 1 (1) статьи 1499 Кодекса, а также вышеизложенные позиции Суда по интеллектуальным правам, положения пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не подлежат применению в качестве оснований для отказа в регистрации обозначения по заявке №2022701576.

Анализ обозначения по заявке на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Между обозначением «» по заявке №2022701576, регистрация которого испрашивается в отношении услуг продвижения и продажи товаров, административных и офисных услуг, образовательных услуг, издательских услуг, развлекательных услуг, услуг по организации культурных мероприятий, услуг по организации временного проживания и обеспечения питанием и названием литературного произведения «Большой Сад» отсутствуют ассоциативные связи, ввиду недоказанности широкой известности литературного произведения «Большой Сад» Клемана Жиля потребителям России на дату приоритета заявки.

Заявителем представлены скриншоты книги «Большой Сад» с указанием экземпляров – 3000 штук.

Коллегия в свою очередь обратилась к сведениям Российской Государственной библиотеки имени Ленина, которая является официальным государственным книжным хранилищем, каталог которой также указал на единственное издание на русском языке книги «Большой Сад» Клемана Жиля издательства «AdMarginem» 2019 года выпуска.

Коллегия также проанализировала представленные заявителем сведения относительно данных статистического учета Российской книжной палаты, согласно которым в 2019 году в России было издано 115171 книг и брошюр с общим тиражом 435136900 (<https://www.bookchamber.ru/statistics.html>). Тираж издания «Большой сад» составляет 0,00069% от общего тиража книжной продукции, что также свидетельствует о низкой известности.

Данные статистического учета портала Яндекс «подбор слов» (<https://wordstat.yandex.ru/#!/history?words=большой%20сад%20жиль%20клеман>). За период с февраля 2021 г. по февраль 2023 г. количество абсолютных запросов «большой сад жиль клеман» составило 71. Максимальное количество человек, которые связывают

сочетание слов «большой сад» с автором Жиль Клеман составляет 71 человек за двухлетний период.

Таким образом, факт присутствия на российском книжном рынке литературного произведения с названием «Большой Сад» до даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве знака обслуживания само по себе не является основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией приняты во внимание представленные заявителем сведения о тираже книги «Большой Сад», а также отсутствие доказательств известности названия «Большой Сад» литературного произведения Клемана Жиль широкому кругу российских потребителей основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не подлежит применению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2023, отменить решение Роспатента от 26.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022701576.