

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.04.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тихий Дон», Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343363, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006723651/50 с приоритетом от 18.08.2006 зарегистрирован 07.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №343363 на имя Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Тихий Дон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 29.04.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №343363 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «Тихий Дон» воспроизводит название известного литературного произведения Шолохова М.А.;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку на регистрацию обозначения, включающего словесный элемент «Тихий Дон». По результатам экспертизы заявленного обозначения был противопоставлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №343363 (оспариваемый товарный знак);

- лицо, подавшее возражение, предоставило в Роспатент согласие всех наследников Шолохова М.А.;

- при оформлении согласия правообладатели-наследники Шолохова М.А. уведомили лицо, подавшее возражение, о том, что согласия на регистрацию обозначения «Тихий Дон» на имя ОАО «РЖД» они не выдавали;

- действия ОАО «РЖД» являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343363 недействительным в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак используется ОАО «РЖД» при осуществлении им пассажирских перевозок по маршруту Ростов-на-Дону – Москва. Первый рейс фирменного скорого поезда «Тихий Дон» состоялся в начале января 1966 года. Отправление первого рейса сопровождалось торжественным митингом с присутствием первых лиц области и города;

- Михаил Александрович Шолохов жил в период с 11 мая 1905 года по 21 февраля 1984 года, что означает, что скорым пассажирским поездом «Тихий Дон» осуществлялись перевозки пассажиров в течение 18 лет его жизни, что не вызывало у писателя каких – либо возражений;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для услуг 39 класса МКТУ, что обусловлено основным видом деятельности правообладателя, а в отношении услуг 43 класса МКТУ товарный знак зарегистрирован, поскольку фирменный поезд оборудован вагоном-рестораном высокого уровня обслуживания;

- пункт 1 статьи 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» дает определение объекта авторского права, подлежащего правовой охране как «произведения науки,

литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. Для ответа на вопрос о возможности самостоятельной правовой охраны в качестве объекта авторского права названия «Тихий Дон» необходимо установить, является ли словосочетание «Тихий Дон» уникальным результатом творческого труда Шолохова М.А.;

- в эпиграфе к первой части первой главы романа «Тихий Дон» приведены строки из стариной казацкой песни, полный текст которой был изложен в издании «Собрание разных песен М.Д.Чулкова» в 1770-1773 гг. Песен, сочиненных донским казачеством, а также их вариантов множество. Их записывали и переписывали многие писатели со слов старожил Донских территорий, казачьих атаманов;

- словосочетание «Тихий Дон» является частью народного фольклора донских казаков, которые использовали очеловечивающие эпитеты по отношению к реке Дон, которая была и есть для них достоянием «батюшка Тихий Дон»;

- М.А.Шолохов не скрывал, что название своему произведению он дал, используя произведения народного творчества Донского казачества, что видно на одном из вариантов его рукописей «Тихого Дона»;

- название «Тихий Дон» не может являться самостоятельным результатом творчества М.А.Шолохова, поскольку оно было создано задолго до написания «Тихого Дона»;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку, не было представлено никаких материалов и документов, подтверждающих фактическое оказание им услуг по 39 и 43 классам МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №343363.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Копии отдельных листов романа М.А.Шолохова «Тихий Дон»;
2. Копии отдельных листов сборника избранных произведений А.Ахматовой;
3. Сведения из сети Интернет о скором фирменном пассажирском поезде «Тихий Дон»;
4. Копии отдельных листов издания «Донские казачьи песни»;
5. Копии отдельных листов обнародованной рукописи М.А.Шолохова произведения «Тихий Дон»;
6. Копия издания «Собрание разных песен» М.Д.Чулков;

7. Копия отдельных листов издания «Собрание 35 русских и французских песен, маршей, танцев эпохи вторжения Наполеона I в Россию в 1812 года» В.Н.Гаретвельда;

8. Копии отдельных листов издания «Войска донского казачьи песни» из сборника Р.А.Хрещатицкого;

9. Сведения из сети Интернет «река Дон».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №343363 для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «Тихий Дон» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно положениям пункта 3 статьи 7 Закона не может быть зарегистрирован товарный знак, тождественный названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы и искусства без согласия обладателя авторского права или его правопреемников. Положения данного пункта Закона нацелены

на защиту личных неимущественных прав обладателя авторского права или его правопреемника.

В связи с тем, что ООО «Тихий Дон» не является обладателем авторского права или лицом, уполномоченным правопреемником автора на защиту прав, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №343363.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 25.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343363 по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения, что является основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения.

Кроме того, следует отметить, что словосочетание «Тихий Дон» не является уникальным, оно использовалось Донскими казаками в песнях, а также различными другими авторами до создания произведения М.А.Шолоховым как правомерно указывалось в отзыве правообладателя. Таким образом, словосочетание «Тихий Дон» не является результатом творческой деятельности М.А.Шолохова, согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N 5351-1.

При принятии решения коллегия палаты по патентным спорам также приняла во внимание, что скорым поездом, маркированным оспариваемым товарным знаком, осуществлялись перевозки в течение 18 лет жизни М.А.Шолохова, и данный факт не вызывал у писателя возражений.

Относительно довода возражения о недобросовестной конкуренции, то рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

Что касается доводов, содержащихся в особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2013, следует отметить, что часть доводов, изложенных в указанной корреспонденции, повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования. Что касается остальных доводов, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Довод, относящийся к компетенции представителей ОАО «РЖД», не относится к существу рассматриваемого спора и не может быть принят во внимание.

Довод, касающийся непрофессионализма членов коллегии палаты по патентным спорам, носит оценочный характер и является субъективным мнением лица, подавшего возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 343363.