

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.04.2017, поданное ЗАО Туристическое агентство «Магазин путешествий», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504591, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №504591 с приоритетом от 04.09.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.01.2014 в отношении товаров 14, 28, 29 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Русская дача», Ивановская обл., г. Южа (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №504591 представляет

ВАСИЛИСА
ПРЕМУДРАЯ

собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.04.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 (2), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению лица, подавшего возражение, «...использование правообладателем обозначения «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» наделяет его необоснованными преимуществами перед другими лицами, предоставляющими услуги по организации зрелищно-развлекательной деятельности, вызывая в сознании потребителя ассоциации, связанные с фольклорным персонажем русских народных сказок...» и, следовательно, оспариваемая регистрация противоречит общественным интересам, что также подтверждается судебной практикой;

- при регистрации товарного знака «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» правообладателем не было получено согласие лиц, использующих данный персонаж в своих произведениях искусства. Персонаж ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ является персонажем таких произведений, как повесть «Вниз по волшебной реке» (Э.Успенский, 1972), художественный фильм «Там, на неведомых дорожках...» (автор сценария А.Ахундова, дата премьеры 1982г.), художественный фильм «Реальная сказка» (автор сценария А.Мармонтов, С.Безруков, дата премьеры 2011г.), мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» (автор сценария В.Коростылев, 1965);

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о нарушении ЗАО Туристическое агентство «Магазин путешествий» его исключительных прав на товарный знак «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504591 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия искового заявления ООО «Русская дача» к ЗАО Туристическое агентство «Магазин путешествий» – [1];

- распечатки с сайта Википедия сведений о повести «Вниз по волшебной реке», художественном фильме «Там, на неведомых дорожках...», художественном фильме «Реальная сказка», мультфильме «Вовка в Тридевятом царстве» – [2];

- копия свидетельства на товарный знак по свидетельству №504591 – [3];

- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.01.2003 сведений о ЗАО Туристическое агентство «Магазин путешествий» – [4];

- копия Свидетельства о постановке на налоговой учет ЗАО Туристическое агентство «Магазин путешествий» – [5];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО Туристическое агентство «Магазин путешествий» – [6];

- Постановление Арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2011г. № 09АП-20293/2011 по делу № А40-35961/11-12-324 – [7].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» появилось в Российской империи в 1873 году в сборнике народных сказок, составленном собирателем фольклора А.Н. Афанасьевым;

- согласно пункту 6 (3) статьи 1259 Кодекса не являются объектами авторских прав произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

- с учетом изложенного заявленное обозначение «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» не имеет конкретного автора и относится к произведениям народного творчества, в связи с чем не является объектом авторского права и не относится к обозначению, которое противоречит общественным интересам, следовательно, соответствует пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, правообладатель приводит примеры регистраций товарных знаков, представляющих собой персонажи русских народных сказок:

БАБА ЯГА по свидетельству №165099; **БАБА-ЯГА** по свидетельству №163333;

Илья Муромец

по свидетельству №566011;



по

свидетельству №350905 и др.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504591.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- материалы, касающиеся деятельности ООО «Русская дача» (благодарственные письма, дипломы, сведения из сети Интернет) – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.09.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №504591 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 9 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил 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, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Согласно пункту 6 статьи 1259 Кодекса не являются объектами авторских прав произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов.

В соответствии с пунктом 3 подпунктом 2 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 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п., однако приведенные признаки не являются исчерпывающими.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов [4-6], представленных лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает, что ЗАО Туристическое агентство «Магазин путешествий» предоставляет услуги в области туризма и развлечения под обозначением «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ», сходным с оспариваемым товарным знаком. Услуги «развлечения» относятся к услугам 41 класса МКТУ и однородны услугам 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Кроме того, в отношении оспариваемого товарного знака правообладателем инициирован спор, касающийся незаконного использования обозначения «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ», лицом, подавшим возражение, при оказании услуг в области развлечения.

В связи с чем усматривается столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка. В этой связи прослеживается заинтересованность в подаче возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504591 в отношении части услуг 41 класса МКТУ (относящихся к услугам в области развлечения).

В отношении товаров 14, 28, 29 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ (относящихся к услугам обучения и воспитания) оспариваемой регистрации заинтересованность лица, подавшего возражение, не установлена, так как в отношении данных товаров и услуг деятельность не показана.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №504591 представляет собой словесное обозначение «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам информации Василиса Премудрая - это сказочный персонаж в фольклоре славян, обладающая сказочной красотой, мудростью и магией русских народных волшебных сказок (см. Большую энциклопедию в шестидесяти двух томах М.: «ТЕРРА», 2006, т.8, стр.254). М. Горький назвал Василису Премудрую одним из наиболее совершенных образов, созданных народной фантазией (см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/73024/Василиса_Премудрая).

С учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу, что обозначение «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» представляет собой персонаж произведений народного творчества (фольклора), не имеющий конкретного автора, и, следовательно, не является объектом авторского права (пункт 6 статьи 1259 Кодекса).

Учитывая, что обозначение «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» не имеет конкретного автора, при его регистрации в качестве товарного знака согласие правообладателя не требовалось и, следовательно, оспариваемый товарный знак соответствует положения пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода о противоречии спорного товарного знака общественным интересам следует отметить следующее.

При оценке охраноспособности обозначений, которые могут быть отнесены к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, следует руководствоваться положениями подпункта 2.5.2 Правил, согласно которым к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Правовой запрет на регистрацию обозначений, которые противоречат общественным интересам, направлен на защиту интересов всего общества.

Само по себе обозначение «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» (сказочный персонаж русских народных сказок) в отношении услуг 41 класса МКТУ не противоречит основам общественного порядка и не может вызвать возмущение общества и, следовательно, не может быть отнесено к обозначению, противоречащему общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что предоставление исключительного права на обозначение «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» одному лицу лишает других лиц возможности использовать данное обозначение при оказании услуг «...по организации зрелищно-развлекательной деятельности...», то следует отметить следующее.

Возражение не содержит материалов, доказывающих, что до даты (04.09.2012) приоритета оспариваемого товарного знака различными компаниями, в том числе лицом, подавшим возражение, оказывались услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий под обозначением «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» (например, организация и проведение конкурсов красоты, балов, концертов, досуга и др.).

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебное решение [7] не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этим решением, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения в Девятом арбитражном апелляционном суде было другое обозначение («Александровский сад»), по которому установлены иные обстоятельства.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №504591 положениям, предусмотренным пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504591.