

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), Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Панна», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707756, при этом установила следующее.

ДОБРЫЕ

ИСТОРИИ

Словесное обозначение «**ДОБРЫЕ ИСТОРИИ**» по заявке №2023707756 подано 06.02.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 02, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ.

Роспатентом 22.01.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707756 в отношении всех товаров 02, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, а также для части товаров 16 класса МКТУ.

В отношении части товаров 16 класса МКТУ «альманахи; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; продукция печатная; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; учебники [пособия]; журналы узкоспециализированные с конечным количеством выпусков [партворки]; справочники» в регистрации заявленного обозначения было отказано, так как установлено несоответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся непосредственной частью решения Роспатента от 22.01.2024, установлено, что заявленное обозначение состоит из словесного элемента «ДОБРЫЕ ИСТОРИИ», который воспроизводит название литературного произведения Константина Георгиевича Паустовского «Добрые истории. Золотые сказки» (см. Интернет <https://www.ukazka.ru/catalog/book-dobrye-istorii-zolotyie-skazki-221693.html>, <https://www.detmir.ru/product/index/id/4813659/>, <https://www.bookvoed.ru/book?id=13633252> и др.).

Таким образом, так как заявителем не представлено соответствующее согласие от наследников указанного выше лица, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2024 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 22.01.2024, доводы которого сводятся к следующему.

Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлена на защиту частного интереса правообладателя. Роспатент не может защищать этот частный интерес по собственной инициативе. На недопустимость подобного подхода неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2022 по делу № СИП-333/2022, Постановление

Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2022 № С01-245/2022 по делу №СИП-607/2021, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 № С01-999/2021 по делу № СИП-883/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 № С01-701/2021 по делу № СИП-577/2020), признавая Решения Роспатента не соответствующими закону.

В материалах дела по регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется обращения правообладателя или его правопреемника о несоответствии заявленного обозначения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 22.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023707756 в отношении всех испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, в дополнение к товарам, для которых уже вынесено решение о регистрации.

Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.02.2023) поступления заявки №2023707756 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 подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ДОБРЫЕ

«ИСТОРИИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 02, 16,18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023707756 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара /исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным изготовителем / исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром /услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров /услуг.

Как было установлено в оспариваемом решении словесные элементы «Добрые истории» тождественны названию произведения Константина Георгиевича Паустовского.

Коллегии в свою очередь надлежит проверить действительно ли название «Добрые истории» ассоциируется только с одним автором книги, что литературное произведение с таким названием имело широкое распространение по территории

Российской Федерации, что повлекло формирование устойчивой ассоциативной связи слов «Добрые истории» исключительно с произведением К.Г. Паустовского и будет дезориентировать потребителей, если под таким наименованием будут выпущены произведения иных авторов. В подтверждение ассоциаций потребителей приведены ссылки на магазины (Десткий мир, Указка.ру, Буквоед), которые предлагают к продаже книги «Добрые истории» К.Г. Паустовского издания «Умка» серии «Золотые сказки».

Для проверки указанных обстоятельств коллегия обратилась к фондам Российской государственной библиотеки имени Ленина, являющемуся государственным книгохранилищем России и обнаружила по запросу «ДОБРЫЕ ИСТОРИИ» следующие книгопечатные издания:

1. Слестникова, Любовь. Добрые истории: рассказы и стихи для детей / Любовь Слестникова; художник Екатерина Андреева. - Барнаул: Новый формат (Колмогоров И. А.), сор. 2019. - 36 с. : ил.; 30 см.; ISBN 978-5-91556-502-8: 100 экз.;

2. Паустовский, Константин Георгиевич (1892-1968). Добрые истории: [для младшего школьного возраста : 6+] / Константин Паустовский; [художник Ю. Школьник]. - Москва : УМка, 2021. - 61, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Золотые сказки).; ISBN 978-5-506-05428-3: 5000 экз.;

3. Эдлен, Паскаль. Добрые истории для малышей [Текст]: [для чтения взрослыми детям : 0+] / [Паскаль Эдлен, Шарлотта Гростет, Софи де Мюлленхайм ; перевод с французского Натальи Баландиной]. - Москва : Clever, сор. 2017. - 87 с. : цв. ил.; 23 см. - (Сказки на ночь).; ISBN 978-5-00115-249-1;

4. Добрые истории о зверях и птицах: [для детей старше 6 лет] / ред.-сост. В. В. Кузьмин. - Москва: ОЛМА: Просвещение-Союз, 2021. - 218, [5] с.: ил., цв. ил.; 27 см. - (Мировая классика в иллюстрациях).; ISBN 978-5-00185-090-8 (Просвещение-Союз): 700 экз.;

5. Островская, Алиса. Добрые истории для маленьких друзей : сказки и рассказы : [для семейного чтения : для дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / Алиса Островская ; [художник Мария Шевцова]. - Санкт-Петербург : Четыре, 2024. - 150 с. : цв. ил.; 22 см. - (Детская книжная вселенная).; ISBN 978-5-907738-89-8 : 100 экз.;

6. Камынин, Андрей Юрьевич. Добрые истории для детей больших и маленьких : [стихи] / Камынин А. Ю. ; художник-иллюстратор: Егорова Евгения. - Саратов : КУБиК, 2021. - 40 с. : цв. ил.; 22 см.; ISBN 978-5-91818-754-8 : 50 экз.;

7. Вебб, Холли (1976-). Коллекция добрых историй [Текст] : [для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 331, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Добрые истории о зверятах).; ISBN 978-5-04-091919-2 : 8000 экз.;

8. Вебб, Холли (1976-). Мяу! : большая книга добрых историй : 4 истории : [для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; перевод с английского Олейникова Е., Тихонова А. - Москва : #Эксмодетство, 2019. - 396, [2] с. : ил.; 22 см. - (Добрые истории о зверятах).; ISBN 978-5-04-105489-2 : 6000 экз.;

9. Отзывчивое сердце: большая книга добрых историй: 4 истории : [для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; перевод с английского Н. Лебедевой [и др.]. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 394, [1] с. : ил.; 22 см. - (Добрые истории о зверятах).; ISBN 978-5-04-105438-0 : 6000 экз.;

10. Скоттон, Роб (1960-). Котёнок Шмяк. Добрые истории : 3 книги в одной! : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Роб Скоттон ; [перевод с английского Татьяны Покидаевой]. - Москва : Clever, 2024. - [87] с. : цв. ил.; 23x23 см. - (Котёнок Шмяк).; ISBN 978-5-00211-456-6: 3000 экз.

Указанное позволяет установить, что произведения с названием “Добрые истории” принадлежат авторству разных лиц, при этом тираж выпуска этих произведений является достаточно широким.

Исходя из полученных данных вывод оспариваемого решения о том, что слова “Доброй истории”, используемые при маркировке книгопечатных изданий 16 класса МКТУ, могут ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как под таким наименованием могут быть опубликованы книги разных писателей, является опровергнутым количеством уже опубликованных и выпущенных в оборот книг с использованием в наименовании слов “Добрые истории” авторства разных лиц.

При таких обстоятельствах применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным, так как ассоциации могут возникнуть с разными авторами, поэтому подлежит снятию.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2024, изменить решение Роспатента от 22.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023707756.