

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 21.05.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Варламовым П.Г., г. Саранск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748056, при этом установила следующее.

**M.R**

Словесное обозначение «**MARK RYDEN**» по заявке №2022748056 с датой поступления от 18.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 08, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748056. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию американского художника («Марк Райден (Mark Ryden) - знаменитый американский художник (родился 20 января 1963 года), в настоящее время живёт и работает в Лос-

Анджелесе»(<https://kulturologia.ru/blogs/310809/11443/?ysclid=lgbyl0v6mq84442680>,  
<https://www.toybytoy.com/doll/Barbie-Mark-Ryden-limited-edition-dolls>,  
<https://www.porterhouseart.com/archive-other>, <https://kaifolog.ru/art/7244-mark-rayden-50-kartin.html>, <https://www.markryden.com/contact>).

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса на имя заявителя (Варламов Павел Геннадьевич, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, 20, кв. 13) в отношении заявленных товаров, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Заявителем не предоставлены какие-либо документы, свидетельствующие о том, что им использовалось обозначение «M.R MARK RYDEN» до даты подачи заявки, в связи с чем у экспертизы нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может ассоциироваться с деятельностью заявителя.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленной экспертизой информации невозможно установить степень известности указанного лица на территории Российской Федерации;

- в соответствии с разделом VI «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации» (утвержден постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4), в целях применения нормы подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать, что известность в Российской Федерации соответствующего лица должна быть установлена среди адресной группы потребителей конкретных товаров;

- вместе с тем для применения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса имеет значение степень известности имени конкретного человека;

- наличие сведений о каком-либо лице в сети Интернет само по себе не свидетельствует об известности указанного лица;

- так, среди приведенных экспертизой источников информации невозможно установить количество просмотров приведенных страниц, активность соответствующих интернет-страниц (дата последнего просмотра), количество уникальных пользователей, просмотревших страницы на территории Российской Федерации;

- практически все приведенные экспертизой ссылки на сеть Интернет размещены иностранными компаниями, основным языком на сайтах английский, чем также подтверждается сомнительность известности художника Марка Райдена на территории Российской Федерации;

- вывод заявителя о недостаточности самого по себе наличия сведений о лице в сети интернет для известности указанного лица подтверждены практикой Роспатента и Суда по интеллектуальным правам (например, решение Роспатента от 30.10.2018 по заявке №2017715018, решение Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2019 по делу №СИП-858/2018);

- следовательно, экспертизой не учтена низкая степень известности указанного лица на территории Российской Федерации;

- по мнению заявителя, экспертиза формально привела в обоснование своих выводов норму подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем фактически это означает то, что экспертиза заменила основание, которое она не может проверять на стадии экспертизы (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а именно - не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19 Кодекса), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 Кодекса и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника), основанием, которое она проверяет безусловно (пункт 3 статьи 1483 Кодекса) (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 №С01-1639/2022 по делу №СИП-9/2022, Постановление Президиума

Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №С01-750/2019 по делу №СИП-878/2018);

- в материалах заявки №2022748056 отсутствует обращение американского художника Марка Райдена;

- необходимо отметить, что для российского потребителя художник Марк Райден не представляет собой известную личность;

- таким образом, заявленное обозначение не нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.12.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно воспроизводит имя и фамилию известного американского художника Mark Ryden (Марк Райден), коммерциализация которых иными лицами в своей деятельности недопустима.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 03.07.2024 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои

письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявитель 23.07.2024 направил дополнительные пояснения к возражению от 21.05.2024, которые касались, в том числе, дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, в которых отмечал следующее:

- к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали;

- кроме того, в соответствии с пунктом 2.4 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанции с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017, к таким обозначениям могут относиться обозначения, использование которых в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам, обозначения, обладающие негативной семантикой, способствующие потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия;

- заявленное обозначение не содержит в своем составе неэтично примененной национальной и (или) государственной символики (гербов, флагов, эмблем), антигосударственных лозунгов, каких-либо слов и изображений непристойного содержания, призывов антигуманного характера, слов, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слов, написание

которых нарушает правила орфографии или вызывает негативные ассоциации, что не позволяет отнести рассматриваемый товарный знак к обозначениям, не удовлетворяющим требованиям законодательства;

- следовательно, довод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.07.2022) поступления заявки №2022748056 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 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.

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 при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям 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.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

Заявленное обозначение  является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 08, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 08, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ основано на противоречии пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно воспроизводит имя и фамилию известного американского художника Mark Ryden (Марк Райден), коммерциализация которых иными лицами в своей деятельности недопустима.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 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.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «MARK RYDEN», расположенные в его нижней части, а также буквы «M.R.», расположенные в его верхней части, которые, по сути, являются сокращением словесных элементов «MARK RYDEN» заявленного обозначения.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «MARK RYDEN» воспроизводят имя и фамилию известного американского художника Mark Ryden (Марк Райден), который родился 20 января 1963 года (<https://kulturologia.ru/blogs/310809/11443/?ysclid=lgbyl0v6mq84442680>, <https://www.toybytoy.com/doll/Barbie-Mark-Ryden-limited-edition-dolls>, <https://www.porterhouseart.com/archive-other>, <https://kaifolog.ru/art/7244-mark-rayden-50-kartin.html>, <https://www.markryden.com/contact>).

По информации, выявленной коллегией в сети Интернет, Марк Райден - известный художник и иллюстратор из Лос-Анджелеса, член поп-сюрреалистического движения. Он родился в Медфорде, штат Орегон, и сначала зарабатывал на жизнь коммерческим художником с 1988 по 1998 год. За это время Райден разработал множество обложек альбомов для музыкальных исполнителей,



включая «Love in an Elevator» группы Aerosmith и «Dangerous» Майкла Джексона (<https://render.ru/ru/HDS/post/22891>, <https://kuznets.uz/ryden/>). С его работами можно ознакомиться на русскоязычных сайтах <https://ru.pinterest.com/ideas/марк-райден/940950588631/>, <https://fishki.net/2064143-strannye-kartiny-marka-rajdena.html>, <https://kulturologia.ru/blogs/310809/11443/>, [https://boosty.to/riley\\_lake/posts/9f78b0fd-d3c0-493b-9ae1-7d22426aaabef](https://boosty.to/riley_lake/posts/9f78b0fd-d3c0-493b-9ae1-7d22426aaabef), <https://voxpath-66.livejournal.com/1899081.html>.

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям американского художника Марка Райдена до даты приоритета заявленного обозначения. Установления сходства в данном случае не требуется ввиду фонетического и семантического тождества имени и фамилии данного художника и словесных элементов «MARK RYDEN» заявленного обозначения.

В связи с этим, у потребителей будет складываться недостоверное представление в отношении производителя товаров, поскольку возникнут ассоциации, что деятельность по производству товаров, в том числе, их упаковки (Марк Райден известен как художник обложек альбомов (<https://forever-michael.livejournal.com/158861.html>)), маркированных обозначением «MARK RYDEN», будет связана именно с этим известным лицом.

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что заявленное обозначение вызывает в сознании потребителей неправильное представление о производителе товаров 08, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ, не соответствующее действительности, иными словами, нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Норма подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса включает в себя три самостоятельных основания: 1) противоречие общественным интересам; 2) противоречие принципам гуманности; 3) противоречие принципам морали, - каждое из которых имеет значение при установлении соответствия обозначения требованиям, определенным законодательством. При проверке соответствия

заявленного на регистрацию обозначения таким требованиям необходимо установить его соответствие всем основаниям, но несоблюдения требований хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Аналогичный правовой подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2020 по делу №СИП-793/2019, от 13.07.2020 по делу №СИП-698/2019, от 11.12.2020 по делу №СИП-793/2019, от 29.10.2021 по делу №СИП-181/2021.

Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия нормам подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса должно приниматься во внимание восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2022 по делу №СИП-17/2022).

Словесные элементы «MARK RYDEN» заявленного обозначения являются фонетически тождественными с именем и фамилией известного американского художника Марка Райдена (информация о данном художнике широко освещена в сети Интернет, о чём подобно указано по тексту заключения выше).

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не представлено доказательств того, что заявленное обозначение будет восприниматься средним российским потребителем как фантазийное название, не связанное именно с художником Марком Райденом.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения, содержащего в себе элементы «MARK RYDEN», которые фактически воспроизводят имя и фамилию американского художника Марка Райдена, коммерциализация которых недопустима иными лицами в своей деятельности, противоречит общественным интересам, в результате чего коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В отношении довода заявителя о том, что «заявленное обозначение не содержит в своем составе неэтично примененной национальной и (или) государственной символики (гербов, флагов, эмблем), антигосударственных лозунгов, каких-либо слов и изображений непристойного содержания, призывов антигуманного характера, слов, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слов, написание которых нарушает правила орфографии или вызывает негативные ассоциации, что не позволяет отнести рассматриваемый товарный знак к обозначениям, не удовлетворяющим требованиям законодательства», коллегия отмечает, что не опровергает их, однако, в рассматриваемом случае речь идёт о том, что заявленное обозначение будет нарушать общественные интересы, поскольку его словесные элементы «MARK RYDEN» воспроизводят имя и фамилию известного американского художника Марка Райдена, получение выгоды от использования которых в своей деятельности иным лицом, не имеющего никакого отношения к данному художнику, недопустима. Дополнительно коллегия указывает, что заявителем в материалы дела не прилагались какие-либо документы, свидетельствующие о том, что между ним и художником Марком Райденом существуют какие-либо рабочие и/или коммерческие взаимоотношения.

Что касается приведенной заявителем судебной практики, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, ввиду чего она не может принять её во внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2024, изменить решение Роспатента от 05.12.2023 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748056 учётом дополнительных оснований.**