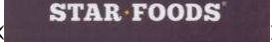


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, в редакции Федерального закона 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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.06.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575727, поданное ООО «Старфудс», г. Архангельск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2015704305 с приоритетом от 19.02.2015 зарегистрирован 21.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №575727 на имя Лениной Надежды Николаевны, 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 12, кв. 45 (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства на товарный знак.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на товарному знаку по свидетельству №575727 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пункта 9 статьи 1483 Кодекса.



Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:




- оспариваемый товарный знак является произведением графического дизайна, авторское право на которое принадлежит ООО «Старфудс» согласно договору

№01/10 от 21.10.2013, заключенному с ООО «Вандерверк», разработавшему это произведение;

- факт передачи результатов работ по указанному договору зафиксирован вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Архангельской области по делу №А05-4469/2016;

- Судом по интеллектуальным правам по делу №А05-10426/2017 было установлено наличие у ООО «Старфудс» авторских прав на оспариваемое обозначение, кроме того, суд указал, что оригинальный шрифт (буквы), которым выполнены словесные элементы «STAR» и «FOODS» является самостоятельным охраняемым объектом авторского права, которое распространяется на каждую часть указанного шрифта, так как по своему характеру каждая такая часть может являться самостоятельным результатом творческого труда автора;

- правообладатель, осуществляя деятельность по организации услуг общественного питания под товарным знаком «» по свидетельству №532577, одновременно действуя в качестве директора ООО «Старфудс», заключил от имени этого общества вышеупомянутый договор №01/10 от 21.10.2013 г., согласно которому создан объект авторского права в виде оригинального дизайнерского изображения торговой марки «Starfoods», с исполнением словесных элементов «STAR» и «FOODS» в новом шрифтовом исполнении - «»;

- правообладатель не вправе ссылаться на наличие у него прав на обозначение «» и его фактическое использование до создания спорного объекта авторского права по договору №01/10 от 21.10.2013, поскольку это обстоятельство не имеет юридического значения при рассмотрении настоящего возражения в силу того, что обозначения «» и товарный знак «» являются самостоятельными результатами творческого труда.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575727 недействительным полностью.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Копия договора №01/10 от 21.10.2013 с приложениями;
- Руководство по использованию фирменного стиля;
- Копия решение Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-4469/2016, стр. 1, 5, 6;
- Копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу №А05-10426/2017;
- Распечатка со страниц сайт «Журнал Суда по интеллектуальным правам».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №575727, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- логотип, якобы разработанный ООО «Вандерверк» в рамках договора №01/10 от 21.10.2013, не является объектом авторского права;

- лицо, подавшее возражение, неправомерно ссылается на то, что Суд по интеллектуальным правам своим постановлением установил наличие у него авторских прав на спорное обозначение, в действительности же судом было установлено только передача результатов работ по договору №01/10 от 21.10.2013, однако вывода о том, что шрифт (буквы), которым выполнены словесные элементы «STAR» и «FOOD» является самостоятельным объектом авторского права, суд не делал;


- ввиду наличия спора у лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака и отсутствия судебного акта, однозначно подтверждающего принадлежность авторских прав на спорное обозначение именно лицу, подавшему возражение, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства не имеется;

- логотип, разработанный в рамках договора №01/10 от 21.10.2013, представляющий собой прямоугольную плашку, по центру которой расположены словесные элементы и изображение звезды, не был создан творческим трудом, в связи с чем не может быть признан объектом авторского права;

- во-первых, звезда является простой геометрической фигурой, и без какой-то графической проработки не может быть признана объектом авторского права, включение ее в состав обозначения обусловлено наличием в нем слова «STAR», в переводе с английского означающего «звезда»;

- во-вторых, само по себе слово «STARFOODS» и изображение звезды использовалось в принадлежащем правообладателю объекте авторских прав




«» с 2011 года, впоследствии оно было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №532577 с приоритетом от 17.04.2013;

- в-третьих, шрифт, которым написаны словесные элементы «STAR» и «FOODS» также не создан творческим трудом сотрудников ООО «Вандерверк», поскольку он тождественен шрифту «ChunkFive» (разработан в 2009 году, автором является Питер Вигель, авторские права принадлежат FontLab Studio) и является сходным до степени смешения со шрифтом семьи «Giza» (разработан в 1994 году, автором является Дэвид Барлоу), находящимися в свободном доступе сети Интернет;


- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что по договору №01/10 от 21.10.2013 ему были переданы исключительные права именно на спорное обозначение «STAR FOODS»;

- согласно решению Арбитражного суда Архангельской области по делу №05-4469/2016, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, предметом его

рассмотрения были сделки по уступке обозначения «» по заявке

№2014727302 и «» по заявке №2014727304, представляющих собой, как это указано в тексте решения «цветной комбинированный товарный знак, выполненный в виде стилизованного гамбургера со стилизованным изображением звезды», какая-либо информация о спорном обозначении в упомянутом решении отсутствует;

- кроме того, из документов, касающихся передачи работ по договору №01/10 от 21.10.2013, не усматривается, что ООО «Вандерверк» разработало спорный логотип «STAR FOODS», а лицо, подавшее возражение его утвердило;

- отсутствие подписи лица, подавшего возражение, на результатах выполненных работ вызвано тем, что они сфальсифицированы, на дату создания этого документа в ООО «Старфудс» сменился генеральный директор (ранее им являлся правообладатель оспариваемого товарного знака), не было доступа к старой печати общества, воспроизводящего товарный знак «»;

- в представленных лицом, подавшим возражение, документах отсутствуют каких-либо сведения об авторе, создавшем спорное обозначение и у которого первоначально возникли права на это произведение, в связи с чем нет оснований полагать, что оно не может рассматриваться в качестве служебного произведения, права на которые были переданы вначале «ООО «Вандеверк», а затем уже ООО «Старфудс»;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, которые позволили бы отнести спорное обозначение к числу известных произведений в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- поскольку лицо, подавшее возражение, не доказало наличие у него авторского права на спорное обозначение, оно не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица при подаче настоящего возражения;

- даже если лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на спорное обозначение, оно не представило доказательств того, что оспариваемый товарный знак затрагивает его законные права и интересы как субъекту экономической деятельности, вместе с тем ООО «Старфудс» прекратило осуществлять деятельность предприятия общественного питания с ноября 2015 года, изменило свой основной вид деятельности на «аренду машин и оборудования, не включенного в другие группировки (код 71.34), и находится в состоянии банкротства (дело №05-8446/2016);

- единственной целью лица, подавшего возражение, является воспрепятствование деятельности правообладателя, а не защита авторских прав на логотип, следовательно, не представляется возможным сделать вывод о наличии в данном деле заинтересованности лица, подавшего возражение;

- ООО «Старфудс» ранее уже подавало возражение от 05.12.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575727, в удовлетворении которого было отказано, что препятствует повторному рассмотрению настоящего возвращения с аналогичными доводами и вынесению Роспатентом еще одного решения согласно имеющейся судебной практике (см. дело №СИП-2016).

С учетом приведенных доводов в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №575727.

В качестве документов, подтверждающих приведенные в отзыве аргументы, правообладатель представил следующие материалы:

- Копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу №А05-10426/2017 от 09.06.2018;

- Копия решения Арбитражного суда Архангельской области №05-10426/2017 от 24.11.2017;

- Копия постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №05-10426/2017 от 19.02.2018;

- Копия заключения коллегии палаты по патентным спорам от 02.03.2017 по результатам рассмотрения возражения по заявке №2015704305;

- Распечатки с сайтов, касающиеся информации о шрифте ChunkFive;

- Выдержки из книги Эрика Шпикермана «О шрифте»;

- Распечатки с сайтов, касающиеся информации о шрифте «Giza»;

- Выписка из системы Контур-фокус в отношении ООО «Старфудс»;

- Распечатка с сайта представителя лица, подавшего возражение (uskgroup.ru) с перечнем оказываемых услуг;

- Копия заключения коллегии палаты по патентным спорам от 02.03.2017 по результатам рассмотрения возражения по заявке №2013712991.

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

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.02.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Исходя из требований 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, 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.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).


Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №575727 с приоритетом от 19.02.2015 представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенные на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника баклажанного цвета словесные элементы «STAR» и «FOODS», разделенные звездочкой желтого цвета. Словесные элементы выполнены жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Элемент «®», размещенный над буквой «S» словесного элемента «FOODS» является неохраняемым элементом товарного знака.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №575727 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.




Наличие у лица, подавшего возражение, согласно его утверждению, исключительного права на производство графического дизайна, тождественного, по мнению этого лица, с оспариваемым товарным знаком «», позволяет признать ООО «Старфудс» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575727 по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса с учетом имеющихся в деле документов показал следующее.

Из представленного лицом, подавшим возражение, договора №01/10 от 21.10.2013 и приложения №1 к нему, усматривается, что ООО «Старфудс» (заказчик) обратилось к ООО «Вандерверк» (исполнитель) с целью создания «дизайна комбинированного изображения бренда «Starfoods» (далее - логотипа) на примере элементов фирменного стиля (визитная карточка, упаковка для бургера, стакан для напитков) и вывески на фасаде здания» (п. 1.1 Приложения №1). Также исполнитель обязался подготовить руководство по управлению фирменным стилем компании заказчика (п.1.2 Приложения №1).

Согласно решению Арбитражного суда Архангельской области от 10.08.2016 по делу №А05-4469/2016, работы по п. 1.2 Приложения (изображение бренда) были переданы исполнителем 12.12.2013, подтверждением чему служит акт выполненных работ №11 от 12.12.2013. Соответственно 12.04.2014 стороны подписали акт выполненных работ №7 в части подготовки руководства по управлению фирменным брендом заказчика. Оплата выполненных работ была произведена заказчиком в полном объеме, в том числе платежными поручениями №554 от 25.10.2013, №716 от 17.12.2013, №88 от 17.02.2014, №253 от 25.04.2014.

Из представленных лицом, подавшим возражение, результатов работ по п. 1.1 Приложения №1 к договору №01/10 от 21.10.2013 и руководства по фирменному стилю следует, что одним из созданных вариантов логотипа является обозначение «».

При этом необходимо указать, что довод правообладателя о том, что представленные результаты работ по п. 1.1 Приложения №1 к договору №01/10 от 21.10.2013 и руководства по фирменному стилю не являются достоверными документами в силу отсутствия на них визы руководителя ООО «Старфудс» и печати этой организации, не может быть принят во внимание. Судебными актами по делу №А05-10426/2017 было установлено наличие обозначения « **STAR·FOODS** » среди результатов работ по п. 1.1 Приложения №1 к договору №01/10 от 21.10.2013 и руководству по фирменному стилю. Кроме того, в отсутствие установленного факта фальсификации документов, коллегия исходит из добросовестности лиц, участвующих в деле, и, соответственно, не имеет оснований не учитывать приведенные выше документы.

Обосновывая наличие у ООО «Старфудс» авторских прав на обозначение « **STAR·FOODS** », созданное по договору №01/10 от 21.10.2013, лицо, подавшее возражение, ссылается на постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А05-10426/2017 от 09.06.2018. Однако обращение к указанному судебному акту показало, что факт принадлежности авторских прав на указанное произведение кому-либо из сторон настоящего спора судом не устанавливался, также как и наличие у самого спорного обозначения « **STAR·FOODS** » признаков, позволяющих считать его объектом авторского права в соответствии с требованиями, установленными статьей 1259 Кодекса.

Вместе с тем следует констатировать, что исключительного право на спорное обозначение « **STAR·FOODS** », созданное в рамках договора №01/10 от 21.10.2013, возникло у ООО «Старфудс» в силу пункта 7 условий этого договора.

Так, пунктом 7.2 договора №01/10 от 21.10.2013 предусмотрено, что результаты оказанных услуг/выполненных работ являются объектами авторского права в соответствии со статьей 1259 Кодекса.

В силу пункта 7.4 договора исключительные права на окончательные (выбранные и утвержденные заказчиком) результаты оказанных услуг/выполненных работ переходят к заказчику в полном объеме с момента подписания

соответствующих актов сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ при условии полной оплаты заказчиком оказанных услуг/выполненных работ.

В силу всего вышеизложенного, у коллегии нет оснований сомневаться в том, что ООО «Старфудс» получила права на спорное обозначение « **STAR·FOODS** », сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком « **STAR·FOODS** » по свидетельству №575727, до даты приоритета этого товарного знака. Сходство сопоставляемых обозначений сторонами не оспаривается.

Вместе с тем для рассмотрения настоящего спора в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса следует также установить, является ли спорное обозначение « **STAR·FOODS** » само по себе объектом авторского права в соответствии с требованиями статьи 1259 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также способа его выражения.


Исходя из подходов суда, сформулированных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Кодекса», при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Кодекса в их взаимосвязи таковыми является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Обозначение « **STAR·FOODS** » представляет собой комбинацию из словесных и изобразительных элементов. При этом сами по себе геометрические фигуры в виде прямоугольника баклажанного цвета и изображения пятиконечной звезды, расположенной между словесными элементами, не являются оригинальными произведениями, эти элементы положены в основу многих графических






произведений, в частности, присутствуют в товарных знаках «

(свидетельство №365692), «» (свидетельство №306634),

«» по международной регистрации №934084. В свою очередь словесные элементы «STAR» и «FOODS», являющиеся лексическими единицами английского языка, в переводе означающие «звезда» и «продукты питания», выполнены оригинальным шрифтом, который сам по себе, может являться объектом авторского права, как это указал Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 09.06.2018 по делу №А05-10426/2017.

Однако представленные правообладателем материалы свидетельствуют о том, что шрифт, которым выполнены словесные элементы «STAR» и «FOODS» был известен еще задолго до создания спорного обозначения «» по договору №01/10 от 21.10.2013, а именно тождественен шрифту «ChunkFive» (**STARFOODS**, см. <https://nomail.com.ua/font/chunkfive>), разработанному в 2009 году Питером Вигелем (авторские права принадлежат FontLab Studio) и сходен до степени смешения со шрифтом семьи «Giza», созданным в 1994 году Дэвидом Барлоу (**STARFOODS**, <https://store.typenetwork.com/foundry/fontbureau/series/giza>).

Таким образом, в силу указанных обстоятельств сделать вывод о том, что обозначение «» является объектом авторского права ООО «Старфудс», не представляется возможным. Следовательно, отсутствуют основания для отнесения оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №575727 к обозначениям, не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.


Относительно приведенного в отзыве правообладателя довода о необходимости подтверждения известности обозначения «» необходимо указать, что пунктом 9 статьи 1483 Кодекса такие требования предусмотрены только в отношении названий произведений науки, литературы или искусства.

В части довода правообладателя о том, что принятое Роспатентом решение по рассмотрению ранее поданного возражения ООО «Старфудс» от 05.12.2016 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №575727 препятствует рассмотрению настоящего возражения необходимо отметить следующее.

Действительно, в отношении товарного знака по свидетельству №575727 Роспатентом уже было рассмотрено возражение от 05.12.2016. Указанное возражение было подано ООО «Старфудс» по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с имеющимся, по мнению этого лица, нарушением его исключительного права на фирменное наименование. С учетом всех представленных в дело документов Роспатентом было принято решение от 11.04.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Что же касается рассматриваемого возражения против предоставления прав охрану товарного знака по свидетельству №575727, поступившего 21.06.2018, то оно было подано по иным основаниям, нежели возражение от 05.12.2017, соответственно содержало другую аргументацию для оспаривания. Вместе с тем к сведению правообладателя следует констатировать, что в соответствии с Правилами ППС заинтересованное лицо не имеет ограничений по возможности оспаривания правомерности предоставления правовой охраны одному и тому же товарному знаку, в том числе по одним и тем же основаниям.

Также необходимо указать, что приведенные в отзыве доводы правообладателя о необходимости учета в настоящем деле выводов Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-778/2016, не обоснованны. Исследованные Судом по интеллектуальным правам обстоятельства по делу №СИП-778/2016, касающиеся

спора об авторском праве на товарный знак «  » по свидетельству №506873, не имеют отношения к возможности оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575727.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, нет оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №575727 была произведена с нарушением действовавшего на дату его приоритета законодательства, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №575727.**