

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 возражение, поступившее 04.10.2022, поданное Высоцкой Анастасией Андреевной, Кемеровская область, город Новокузнецк (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830719, при этом установила следующее.



Ladynsax
Анастасия Высоцкая

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020713297 с приоритетом от 16.03.2020 зарегистрирован 29.09.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №830719 в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Госфорда Виктора Анатольевича, 654084, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Зорге, 24, кв. 18 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

В процессе регистрации оспариваемого товарного знака Анастасия Высоцкая предоставляла свое согласие на регистрацию. Вместе с тем данное согласие не охватывало согласие на включение в состав товарного знака псевдонима Ladynsax, а также на использование изобразительного элемента, разработанного по заказу лица, подавшего возражение.

Так, по договору от 10.10.2019 Шель И.С. обязался разработать для Высоцкой А.А. логотип, а 23.10.2019 составлена расписка о получении подрядчиком оплаты и передаче исключительных прав на логотип заказчику.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на нарушение правообладателем оспариваемого товарного знака положений антимонопольного законодательства и полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена в нарушение положений части 4 статьи 14.4 Закона "О защите конкуренции".

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830719 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

1. Выkopировки из газеты от 07.11.2019;
2. Серебряная кнопка YouTube;
3. Договор оказания услуг по музыкальному сопровождению концерта с Иванченко Е.С. от 01.01.2021;
4. Договор оказания услуг по созданию логотипа от 10.10.2019 с Шель И.С. с распиской;

5. Договоры об отчуждении исключительного авторского права от 09.09.2019 с Газмановым О.М.;
6. Скриншот с сайта bbaza.ru о продаже товарного знака;
7. Сертификат о регистрации домена ladynsax.ru;
8. Скриншот с ВКонтакте (афиша Анастасии Высоцкой);
9. Афиша ЖАРА 2021;
10. Переписка во ВКонтакте от 23.10.2019;
11. Скриншоты с сайта YouTube, подтверждающие использование сценического псевдонима;
12. Ответы организаций об оказании Высоцкой А.А. концертных услуг;
13. Протокол осмотра страниц сайта vkontakte;
14. Отзыв в Управление федеральной антимонопольной службы.

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв по мотивам возражения.

Высоцкая А.А. предоставила правообладателю согласие на регистрацию товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, помимо этого правообладателю в силу действия продюсерского договора принадлежат права на включение псевдонима в любые товарные знаки. Продюсерским договором между лицом, подавшим возражение, и правообладателем от 1 января 2020 г., предусмотрено предоставление правообладателю прав на включение псевдонима лица, подавшего возражение, в любой товарный знак (Пункты 1.13, 2.2.4, 12.1-12.4, 12, 10, 12.12 Продюсерского договора).

Согласие на регистрацию товарного знака именно в том виде, в котором он зарегистрирован, есть в материалах делопроизводства по заявке на регистрацию обозначения № 2020713297.

В согласии присутствовал изобразительный элемент и псевдоним в качестве элементов товарного знака, который подавался на регистрацию, а также с учетом добровольности и безотзывности согласия доводы возражения являются необоснованными.

Скриншоты сайтов, переписки и газеты являются неотносимыми доказательствами, так как не содержат даты документов.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №830719, в удовлетворении требований по возражению отказать.

В подтверждение изложенных доводов отзыва приложены следующие документы:

15. Согласие Высоцкой А.А. на регистрацию оспариваемого товарного знака;

16. Продюсерский договор между Высоцкой А.А. и Госфорд В.А. №01-02-2020 от 01.01.2020;

17. Ответ Высоцкой А.А. на претензию Госфорда В.А. от 18.04.2022.

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №830719 правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) 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;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимile известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно подпункту 1 пункта 1265 Кодекса право авторства - право признаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №830719 с приоритетом от 16.03.2020 представляет собой комбинированное обозначение



Ladynsax

Анастасия Высоцкая

«**LADYNSAX**», состоящее из словесных элементов «LADYNSAX», «Анастасия Высоцкая», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, а также из логотипа в виде круга, внутри которого изображены саксофон, нота, скрипичный ключ и волнистая линия. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным в возражении основаниям могут быть поданы заинтересованным лицом.

Совокупность материалов, представленных обеими сторонами спора, свидетельствует о том, что Высоцкая А.А. и правообладатель, ранее сотрудничавшие при осуществлении творческой деятельности, в настоящее время находятся в споре по поводу прав на использование псевдонима «Ladynsax», а также



логотипа «**LADYNSAX**». Факт сотрудничества следует из представленного правообладателем продюсерского договора.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830719 оспаривается Высоцкой Анастасией Андреевной по основаниям, предусмотренным пунктом 9 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что Высоцкая А.А. в своей творческой деятельности использует псевдоним «Ladynsax», при этом под этим псевдонимом является известным лицом (приложения 12). Кроме того, при организации выступлений, а также в рамках освещения своей деятельности в социальных сетях, она использует

изобразительный элемент “” в целях индивидуализации (приложения 11, 13, 8).

При этом используемые лицом, подавшим возражение, псевдоним и логотип, очевидным образом являются тождественными элементами оспариваемого товарного знака.

Вышеизложенные обстоятельства в своей совокупности позволяют считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №830719 по основаниям, предусмотренным пунктами 9(1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака положениям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Право на имя означает право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения (подпункт 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса). Указанное право является личным неимущественным правом, оно неотчуждаемо.

Следует отметить, что условием регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающих имя или псевдоним третьих лиц в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, является согласие таких лиц или их наследников.

Гражданско-правовые отношения сторон настоящего спора до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака

 **Ladynsax**
Анастасия Высоцкая
«» урегулированы, в частности,

представленным правообладателем продюсерским договором (16), подписанным обеими сторонами на каждой странице документа.

Условиями продюсерского договора (пункт 1.13) определено, в частности, что под нематериальными объектами понимается имя (псевдоним) артиста; изображение, облик, образ (в т.ч. сценический образ), имидж артиста; персональная информация об артисте, в том числе о личной жизни, биографические и другие сведения об артисте.

Пунктом 12.1 договора предусмотрено разрешение артистом на исключительной основе использования продюсером в течение срока действия договора нематериальных объектов. Кроме того, в соответствии с пунктом 12.2 использование нематериальных объектов возможно любыми способами, в том числе, в целях создания и регистрации соответствующего товарного знака.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в период действия договора, который согласно пункту 20.1 Договора вступил в силу со дня его подписания - 01.01.2020 и действует до 31.12.2025.

С учетом сказанного, коллегия полагает, что довод возражения об отсутствии согласия лица, подавшего возражение, на регистрацию сценического псевдонима «LadyNSax» и изобразительного элемента, используемого в качестве индивидуализации концертной деятельности Высоцкой А.А., является противоречащим представленному правообладателем договору, содержащему такое согласие Высоцкой А.А.

Таким образом, правообладатель получил согласие артиста на регистрацию его псевдонима и логотипа в качестве товарного знака правообладателя.

Резюмируя изложенное, основания для признания несоответствия произведенной регистрации положениям пункта 9 (1, 2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Кроме того, правообладателем представлена копия согласия Высоцкой А.А. на



Ladynsax
Анастасия Высоцкая

регистрацию обозначения “ ” по заявке №2020713297 в качестве товарного знака.

Коллегия проверила в материалах дела наличие оригинала указанного согласия и подтверждает его присутствие в заячочных материалах (представлен 24.06.2021).

Указанное согласие от 09.01.2020 содержит необходимые согласно пункту 46 Правил реквизиты сторон, а также в нем присутствует следующая формулировка «Я Высоцкая А.А. даю свое согласие на включение имени Анастасия Высоцкая в состав заявки на регистрацию товарного знака «LADYNSAX АНАСТАСИЯ ВЫСОЦКАЯ» в следующем графическом исполнении



Учитывая присутствие в бланке письма-согласия графического изображения обозначения по заявке №2020713297, Высоцкая А.А. подтвердила свое согласие с регистрацией в дополнение к положениям продюсерского договора, так как видела как именно выполнено обозначение при подписании документа.

Таким образом, соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1, 2) статьи 1483 Кодекса обосновано не только принятыми обязательствами по продюсерскому договору, но и представленным волеизъявлением лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого товарного знака с включением в него как псевдонима, так и логотипа.

Что касается доводов возражения о недобросоветской конкуренции, то коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта

недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №830719.