

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.01.2022, поданное Администрацией города Екатеринбурга (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817608, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019748664 с приоритетом от 30.09.2019 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.06.2021 за №817608 на имя Общества с ограниченной ответственностью Медиа Группа «ОТКРЫТИЕ», г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.



**ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК**

Оспариваемый товарный знак по  
свидетельству №817608 – (1) представляет собой комбинированное обозначение,  
включающее словесные элементы «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК» и

изобразительный элемент в виде части здания администрации города Екатеринбурга. Знак охраняется в черном, сером цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.01.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817608, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, доводы которого сводятся к следующему:

- 11.01.2019 Администрацией города Екатеринбурга было учреждено средство массовой информации – периодическое печатное издание «Екатеринбургский вестник»;

- 27.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) было зарегистрировано периодическое печатное издание «Екатеринбургский вестник», регистрационный номер ПИ № ТУ66-01770, учредитель – администрация города Екатеринбурга;

- несмотря на то, что согласно пункту 1 статьи 1225 Кодекса к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не отнесены наименования (названия) СМИ, положения данной статья не препятствует выводу о том, что название печатного издания есть по своей сути средство его индивидуализации. В связи с указанным правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что дата (11.01.2019) учреждения печатного издания «Екатеринбургский вестник» и дата (27.05.2019) регистрации и начала выпуска данного печатного издания, являются предшествующими по отношению к дате (30.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем с целью защиты права на наименование (название) СМИ подлежат применению положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса о принципе старшинства при столкновении исключительных прав на средства индивидуализации;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что правообладатель не использует оспариваемый товарный знак в отношении издательской деятельности и действия ООО Медиа Группа «ОТКРЫТИЕ», выразившиеся в

приобретении товарного знака по свидетельству №817608 направлены на причинения вреда другому лицу, являются злоупотреблением правом.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817608 недействительным полностью.

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

- выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 28.05.2019, касающаяся регистрации средства массовой информации: Екатеринбургский вестник (регистрационный номер ПИ № ТУ66-01770 от 27 мая 2019) – (1);

- научно-правовое заключение, подготовленное экспертом Уральского государственного юридического университета по результатам проведения независимой научно-правовой экспертизы по вопросам пределов осуществления исключительного права на обозначение в виде объекта авторских прав и в виде товарного знака, от 12 января 2022 года – (2);

- постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2019 за №5 «Об учреждении средства массовой информации-периодического печатного издания «Екатеринбургский вестник» – (3);

- постановление Главы Екатеринбурга 11.01.2019 «Об установлении официального периодического печатного издания - средства массовой информации «Екатеринбургский вестник» – (4);

- решение Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 2005 г. за № 8/1 «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» – (5).

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой произведение дизайна, авторское право на которое принадлежит правообладателю с 21.12.2018, то есть

ранее даты регистрации печатного издания «Екатеринбургский вестник» Администрации г. Екатеринбурга;

- согласно части 4 Кодекса наименование СМИ не относится к охраняемым средствам индивидуализации. Пункт 1 статьи 1225 Кодекса содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, следовательно, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- Администрация г. Екатеринбурга не доказала свою заинтересованность в подаче настоящего возражения в отношении товаров 16 класса МКТУ (кроме издания периодические, издания печатные», услуг 35, 38, 41 (кроме, публикация интерактивная периодики; публикация текстовых материалов» классов МКТУ;

- в отношении доводов возражения относительно того, что правообладатель не использует оспариваемый товарный знак в отношении издательской деятельности и действия ООО Медиа Группа «ОТКРЫТИЕ», выразившиеся в приобретении товарного знака по свидетельству №817608 являются злоупотреблением правом, то рассмотрение данных доводов не относится к компетенции Роспатента.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №817608.

К отзыву правообладателем был представлен Договор авторского заказа (с последующим отчуждением заказчику исключительного права по созданию произведения) от 20.12.2018 за №1 – (6).

Коллегия проанализировала приведенные лицом, подавшим возражение, сведения и обоснования, и сочла, что не все основания оспаривания, о которых идет речь в возражении, были снабжены отсылками к соответствующим нормам Кодекса. Так, в возражении содержатся сведения о том, что Администрацией города Екатеринбурга было учреждено и зарегистрировано средство массовой информации – периодическое печатное издание «Екатеринбургский вестник» для официального опубликования (обнародования) в нем правовых актов Главы Екатеринбурга, Администрации города Екатеринбурга и иной официальной информации.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь пунктами 19, 45 Правил ППС, коллегия сочла необходимым отразить в протоколе заседания коллегии, состоявшегося 05.05.2022, такое основание как несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, а именно противоречие общественным интересам.

Согласно пункту 45 Правил введение дополнительных оснований оспаривания обязывает коллегию предоставить заинтересованным сторонам время на ознакомление с новыми мотивами и для подготовки аргументированного ответа. Заседание коллегии было перенесено на более поздний срок.

Правообладатель представил дополнительные пояснения относительно возражения и оснований оспаривания товарного знака, предусмотренных требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, которые сводятся к следующему:

- в г. Екатеринбурге самым известным местным печатным изданием, в котором публикуются новости города, муниципальные правовые акты и иная официальная информация, является газета «Вечерний Екатеринбург», издаваемая с 31.12.1957 по настоящее время;

- Постановлением Администрации г. Екатеринбурга за № 3645 от 16.12.2015 газете «Вечерний Екатеринбург» присвоен статус официального периодического печатного издания г. Екатеринбурга;

- 21.02.2020 подконтрольным Администрации г. Екатеринбурга Муниципальным автономным учреждением «Город» было зарегистрировано печатное СМИ газета «Вечерний Екатеринбург»;

- печатное издание «Екатеринбургский Вестник» появилось по инициативе, силами и полностью за счет средств ООО МГ «Открытие» в декабре 2018 г. и впервые выпущено в свет 11.01.2019. Название «Екатеринбургский Вестник» придумано не Администрацией г. Екатеринбурга, а директором ООО МГ «Открытие» Предеиным А.М.;

- 21.12.2018 ООО МГ «Открытие» на основании договора авторского заказа №1 от 20.12.2018 приобрело исключительные права на комбинированные обозначения «Екатеринбургская Неделя» и «Екатеринбургский Вестник», последнее

впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 817608;

- 25.12.2018 между Администрацией г. Екатеринбурга и ООО МГ «Открытие» был заключен договор, по которому ООО МГ «Открытие» оказало услуги по размещению информационных материалов в газете «Екатеринбургская Неделя», зарегистрированной на ООО МГ «Открытие» 26.12.2018, вкладкой к которой было издание «Екатеринбургский Вестник» (срок действия договора до 31.12.2018);

- правообладатель отмечает, что дизайн-макеты номеров печатного издания «Екатеринбургский Вестник» были созданы ООО МГ «Открытие» и передавались по электронной почте Администрации г. Екатеринбурга для утверждения выхода в печать;

- силами и за счет ООО МГ «Открытие» были изданы первые 21 номер «Екатеринбургского Вестника», а также все номера газеты «Екатеринбургская Неделя» со вкладкой «Екатеринбургский «Вестник»;

- с 13.03.2019 Администрация г. Екатеринбурга начала издавать «Екатеринбургский Вестник» своими силами, используя логотип (объект авторского права) «Екатеринбургский Вестник» без согласия ООО МГ «Открытие», а 27.05.2019 зарегистрировало на свое имя печатное СМИ «Екатеринбургский Вестник»

- целях защиты своих нарушенным прав 14.10.2021 г. ООО МГ «Открытие» предъявило Администрации г. Екатеринбурга претензию о незаконном использовании объекта авторского права и товарного знака «Екатеринбургский Вестник». 22.10.2021 г. Администрация г. Екатеринбурга, рассмотрев претензию ООО МГ «Открытие», внесло изменения в используемое обозначение «Екатеринбургский Вестник», изменив шрифт и графический элемент в виде башни;

- оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, поскольку:

1. Обозначение «Екатеринбургский Вестник», используемое Администрацией г. Екатеринбурга на дату подачи заявки на товарный знак, не являлось узнаваемым и не получило широкую известность, так как Администрация г. Екатеринбурга начала использовать спорное обозначение, нарушая исключительные авторские права ООО

МГ «Открытие», всего лишь за 6 месяцев до даты приоритета оспариваемого товарного знака в период с 13.03.2019 по 30.09.2019 и за который было выпущено всего 60 номеров очень малым тиражом (каждый номер в количестве 100 экз.). Территорией распространения «Екатеринбургского Вестника» является только один город - Екатеринбург, численность которого в 2019 г. составляла 1 483 119 человек. Таким образом, за весь период самостоятельного использования Администрацией г. Екатеринбурга до даты приоритета товарного знака «Екатеринбургский Вестник» потенциально мог охватить не более 0,4 % населения г. Екатеринбурга;

2. Официальным печатным изданием, длительно используемым Администрацией г. Екатеринбурга и широко известным потребителям, является газета «Вечерний Екатеринбург»;

3. Обозначение «Екатеринбургский Вестник», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству РФ № 817608, не вызывает у потребителей ложных ассоциаций о принадлежности его органу государственной (муниципальной) власти, так как в оспариваемом знаке отсутствуют наименования органов государственной (муниципальной) власти и официальная символика. Кроме того, учредителями печатных изданий, включающих в свое наименование «ВЕСТНИК» являются не органы власти (например, местные администрации), а частные юридические лица или индивидуальные предприниматели;

- кроме того, по мнению правообладателя, Администрация г. Екатеринбурга допустила злоупотребление правом, недобросовестно ведя переговоры с ООО МГ «Открытие», получив дизайн-макеты изданий и сверстанные номера, содержащие файлы с обозначением «Екатеринбургский Вестник», отказалась от услуг ООО МГ «Открытие», продолжив использование обозначения «Екатеринбургский Вестник» без согласия ООО МГ «Открытие».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- таймлайн по ключевым событиям, имеющим значение для разрешения спора – (7);

- распечатка с сайта Википедия сведений о газете «Вечерний Екатеринбург» – (8);

- постановление Главы Администрации г. Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3645 – (9);
- распечатка с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок о размещении Администрацией г. Екатеринбурга заказов на публикацию информации в газете «Вечерний Екатеринбург» в 2017-2018 гг. – (10);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении МАУ «Город» – (11);
- выписка из реестра СМИ в отношении печатного СМИ газеты «Вечерний Екатеринбург» – (12);
- выборка номеров газет «Вечерний Екатеринбург» (№ 1 (16140) от 13.12.2015; № 244 (16383) от 31.12.2015; № 1(16384) от 12.01.2016; № 245(16627) от 30.12.2016; № 1(16628) от 10.01.2017; № 217(16844) от 29.12.2017 – (13); № 1(16846) от 10.01.2018; № 210(17056) от 27.12.2018; № 211(17057) от 28.12.2018) – (13);
- статья в электронном издании «Вечерние ведомости» на сайте <https://veved.ru/eburg/press/politika-txt/171066-sud-nachal-rassmatrivat-delo-o-narushenii-mierieiekaterinburga-avtorskih-prav.html> – (14);
- договор на оказание услуг от 25.12.2018 за № 59-2018 – (15);
- выписка из реестра СМИ в отношении СМИ «Екатеринбургская Неделя» на имя ООО МГ «Открытие» – (16);
- газета «Екатеринбургская Неделя» № 1(1) от 27.12.2018 – (17);
- постановление Главы г. Екатеринбурга № 5 от 11.01.2019 – (18);
- скриншоты электронной переписки сотрудников ООО МГ «Открытие» и сотрудников Администрации г. Екатеринбурга по вопросу издания СМИ «Екатеринбургский Вестник» – (19);
- распечатка с сайта Екатеринбург.рф сведений об издании газеты «Екатеринбургский Вестник» за 2019 г. – (20);
- распечатки газет «Екатеринбургский Вестник» (№ 1(1) от 11.01.2019; № 2(2) от 15.01.2019; № 3(3) от 18.01.2019; № 4(4) от 18.01.2019; № 5(5) от 22.01.2019; № 6(6) от 25.01.2019; № 7(7) от 29.01.2019; № 8(8) от 31.01.2019; № 9(9) от 01.02.2019; № 10(10) от 05.02.2019; № 11(11) от 08.02.2019; № 12(12) от 12.02.2019; № 13(13) от 15.02.2019; № 14(14) от 19.02.2019; № 15(15) от 22.02.2019; № 16(16) от 26.02.2019;

№ 17(17) от 01.03.2019; № 18(18) от 01.03.2019; № 19(19) от 05.03.2019; № 20(20) от 07.03.2019; № 21(21) от 12.03.2019) – (21);

- газета «Екатеринбургская Неделя» № 5 (5) от 20.12.2019 со вкладкой «Екатеринбургский Вестник» – (22);

- выписка из реестра СМИ в отношении газеты «Екатеринбургский Вестник» – (23);

- справка об изданных выпусках и тираже печатного СМИ «Екатеринбургский Вестник» – (24);

- постановление по делу об административном правонарушении от 18.02.2020 № ПО-66/6/274 – (25);

- статья в электронном издании «Коммерсант Урал» <https://www.kommersant.ru/doc/4204561> – (26).

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит название печатного издания «Екатеринбургский вестник», учредителем которого является Администрация г.Екатеринбурга. Издание «Екатеринбургский вестник» предназначено для официального опубликования (обнародования) правовых актов Главы Екатеринбурга, Администрации города Екатеринбурга, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

- при этом, лицо, подавшее возражение отмечает, что словесный элемент «Екатеринбургский вестник» состоит из:

- слова «вестник», которое широко используется в составе наименования СМИ различных органов власти, в том числе судебных, в которых публикуются правовые акты и иные, имеющие значимость для общества официальные документы (например, «Вестник Государственной Думы Федерального собрания РФ», «Вестник Конституционной Суда РФ»; «Вестник Банка России»; «Налоговой Вестник» и др.), а

также используется в наименовании СМИ, созданных органами местного самоуправления, для информирования жителей конкретного муниципального образования официальной информацией, например, «Вестник Мэра и Правительства Москвы»; «Вестник Администрации Санкт-Петербурга»; «Вестник Екатеринбургской городской Думы» и др.;

- слова «Екатеринбургский», которое указывает на место изготовления и распространения продукции, ограничивает территорию страны правовым образованием, по отношению к которому официально доводится информация до населения (муниципальное образование «город Екатеринбург»);

- оспариваемый товарный знак также содержит изобразительный элемент в виде башни с курантами и со шпилем, представляющий собой отличительный символ здания Администрации г. Екатеринбурга;

- с 2016 года оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое используется лицом, подавшим возражение;

- таким образом, оспариваемый товарный знак ассоциируется с органом местного самоуправления (органом власти), воспринимается как имеющее прямое отношение к сфере деятельности органа местного самоуправления (Администрации), как площадка для опубликования принимаемых правовых актов, размещения официальной информации о городе Екатеринбурге и вопросах местного значения;

- вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака не является лицом, уполномоченным на официальное опубликование (обнародование) правовых актов Главы Екатеринбурга и Администрации, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, следовательно, правообладатель не сможет самостоятельно издавать печатное издание «Екатеринбургский вестник» в той тематике, в которой данное издание учреждено и издается;

- с учетом вышеизложенного, регистрация оспариваемого товарного знака, на имя правообладателя противоречит общественным интересам;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что единственным учредителем ООО Медиа Группа «ОТКРЫТИЕ» - правообладателя оспариваемого товарного знака является гражданин, постоянно проживающий на территории недружественного государства (Австрия), критикующий власть РФ, критически оценивающий действия РФ в рамках проведения специальной военной операции, с учетом его явной враждебной настроенности против Администрации;

- вместе с тем, обозначение «Екатеринбургский вестник» использовалось Администрацией задолго до даты регистрации оспариваемого товарного знака (2,5 года). Помимо распространения печатной продукции, выпуски СМИ «Екатеринбургский вестник» также опубликовывались на официальном сайте Администрации «Екатеринбург.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- до даты получения досудебной претензии Администрация г.Екатеринбурга не располагала сведениями об авторе произведения дизайна Капустине С.А., несмотря на ее активное взаимодействие с графическими дизайнерами и верстальщиками города Екатеринбурга. Правообладатель также не предпринимал попыток для защиты исключительного права на произведение дизайна. Вместе с тем, Администрация взаимодействовала с Циклиным Алексеем – дизайнером и верстальщиком при издании СМИ «Екатеринбургский вестник».

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

- распечатки из сети Интернет сведений об Александре Предеине – (27);

- статистика посещаемости раздела «Екатеринбургский вестник» на официальном портале Екатеринбурга [https://екатеринбург.рф/официально/документы/вестник\\_укб](https://екатеринбург.рф/официально/документы/вестник_укб) – (28);

- сведения из почтовой переписки Дубровской Ксении Станиславовны за 2018-2019гг. – (29).

В Роспатент 05.05.2022 правообладателем было подано ходатайство о приостановлении делопроизводства до вынесения решения Семнадцатым Арбитражным апелляционным судом по делу А60-60601/2021, касающегося рассмотрения апелляционных жалоб ООО МГ «ОТКРЫТИЕ» и Капустина С.А. на решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-60601/2021 от 12.04.2022 по иску ООО МГ «ОТКРЫТИЕ» к Администрации г. Екатеринбурга о защите исключительных прав на произведение дизайна и оспариваемый товарный знак. Выводы суда будут иметь непосредственное значение при рассмотрении настоящего возражения.

В удовлетворении данного ходатайства, рассмотренного на заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2022, было отказано (соответствующая запись внесена в протокол заседания), ввиду нижеследующего.

В рамках судебного дела № А60-60601/2021 рассматривался вопрос о наличии у правообладателя оспариваемого товарного знака исключительного права на произведение дизайна, включающего словесный элемент «Екатеринбургский вестник» и изобразительный элемент в виде изображения башни и шпиля здания Администрации г. Екатеринбурга. При этом решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-60601/2021 от 12.04.2022 в удовлетворении исковых требований ООО МГ «ОТКРЫТИЕ» было отказано.

Вместе с тем, в возражении в качестве основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункт 9(1) статьи 1483 Кодекса не был указан.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №817608 оспаривается основанию, предусмотренному пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с чем выводы суда относительно установления наличия или отсутствия исключительного авторского права у ООО МГ «ОТКРЫТИЕ» на произведение дизайна не имеют непосредственное значение при рассмотрении настоящего возражения.

С учетом даты приоритета (30.09.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №817608 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

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 заявленного 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.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других

лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817608 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что до даты (30.09.2019) приоритета оспариваемой регистрации Администрацией города Екатеринбурга было учреждено 11.01.2019, а 28.05.2019 зарегистрировано периодическое печатное издание «Екатеринбургский вестник», которое издавалось и распространялось всеми способами официального средства массовой информации.

Кроме того, правообладатель и лицо, подавшее возражение, являются участниками судебного спора, касающегося законности использования лицом, подавшим возражение, оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения несоответствию оспариваемого товарного знака (1) по указанному основанию основано на сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака (1) с названием печатного издания – «Екатеринбургский вестник».

Коллегия отмечает, что пункт 1 статьи 1225 Кодекса содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. При этом наименования печатных изданий не относятся к охраняемым средствам индивидуализации.

Пунктом 49 Правил в рамках положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса установлено, что оспариваемый товарный знак сопоставляется только с охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и

наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также с промышленными образцами, указанными в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам, представленным лицом, подавшим возражение, следует, что Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2019 [5], опубликованным на официальном сайте (Екатеринбург.рф) Администрацией города Екатеринбурга учреждено СМИ - периодическое печатное издание «Екатеринбургский вестник».

Постановлением Главы Екатеринбурга от 11.01.2019 – [4], также опубликованном на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (Екатеринбург.рф), установлено, что «Екатеринбургский вестник» является официальным периодическим печатным изданием, предназначенным для официального опубликования (обнародования) правовых актов Главы Екатеринбурга, Администрации города Екатеринбурга, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Согласно выписке из реестра зарегистрированных СМИ по состоянию на 28.05.2019 – [1] Администрация города Екатеринбурга является учредителем зарегистрированного официального периодического печатного издания «Екатеринбургский вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: ПИ № ГУ66-01770, 27.05.2019).

Таким образом, начиная с января 2019 года, то есть ранее даты (30.09.2019) приоритета оспариваемой регистрации в открытых и общедоступных источниках информации, а именно на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга

публиковалась информация о периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник», учредителем которого являлась Администрация города Екатеринбурга.

Для проверки необходимости применения положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить ущемляет ли произведенная регистрация товарного знака по свидетельству №809368 интересы неопределенно широкого круга лиц, приведет ли использование товарного знака к нарушению законодательства Российской Федерации в иных сферах правового регулирования.

Положения пунктов 1 и 2 статьи 6 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ) предусматривают, что обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей деятельности обеспечивается в средствах массовой информации и в сети "Интернет".

В соответствии с положениями пункта 1 статье 12 названного Закона обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Положения пункта 1 (7) статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения уполномочены учреждать печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Как было указано выше, во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Постановлением Администрации города Екатеринбурга [5], учреждено периодическое печатное издание «Екатеринбургский вестник».

Согласно положениям Федерального закона № 131-ФЗ печатное издание «Екатеринбургский вестник» Постановлением Главы Екатеринбурга от 11.01.2019 – [4] признано официальным периодическим печатным изданием и определена его тематика.

Принимая во внимание компетенцию органов местного самоуправления, закрепленную в Федеральном законе от 09.02.2009 № 8-ФЗ и в Федеральном законе № 131-ФЗ, а также принятый во исполнение перечисленных норм Постановлениями Администрации города Екатеринбурга и Главы Екатеринбурга, следует сделать вывод о том, что исключительное право третьего лица на эти словесные элементы «Екатеринбургский вестник» препятствует Администрации города Екатеринбурга в реализации вопросов местного значения, отнесенных к ее ведению федеральными законами.

Анализ оспариваемого товарного знака и названия официального печатного издания показал, что они содержат тождественный словесный элемент «Екатеринбургский вестник», кроме того, оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент в виде изображения башни и шпиля здания Администрации г. Екатеринбурга. Указанное свидетельствует о сходстве оспариваемого товарного знака с официальным печатным изданием Администрации г.Екатеринбурга - «Екатеринбургский вестник».

Как было указано выше «Екатеринбургский вестник» это печатное издание. Печатные издания согласно МКТУ соотносятся с товарами 16 класса МКТУ.

При этом коллегия учитывала, что печатное издание – это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные данные. К печатным изданиям относятся книги; газеты; журналы; альманахи; сборники; картографические издания, атласы, плакаты, художественные издания, открытки и др.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты;*

*бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; диаграммы; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; карты географические; каталоги; книги; книжки-комиксы; купоны печатные; листовки; материалы графические печатные; ноты печатные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; плакаты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотографии [отпечатанные]; этикетки из бумаги или картона», которые представляют собой печатные издания, предназначенные для распространения содержащейся в них информации.*

Оспариваемый товарный знак также зарегистрирован в отношении следующих услуг:

*- 35 класса МКТУ – обзоры печати; обработка текста; пресс-службы; службы по связям с прессой;*

*- 38 класса МКТУ – агентства печати новостей; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера;*

*- 41 класса МКТУ – издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; служба новостей.*

Указанные услуги представляют собой услуги, связанные с издательской деятельностью (издательская деятельность – это деятельность, отрасль экономики, специализирующаяся на подготовке, создании, издании (выпуске тиражом) и массовом распространении информации в печатной, музыкальной и других формах продукции для продажи или бесплатной раздаче), либо услуги, предназначенные для опубликования (распространения) событий и новостей.

С учетом изложенного, регистрация на имя ООО МГ «Открытие», не являющегося лицом, уполномоченным на официальное опубликование (обнародование) правовых актов Главы Екатеринбурга и Администрации, товарного знака по свидетельству №817608, сходного с официальным печатным изданием «Екатеринбургский вестник» Администрации города Екатеринбурга, учрежденным в соответствии с положениями Федерального закон № 131-ФЗ и Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ, применительно к товарам 16 и услугам 35, 38, 41 классов МКТУ, указанным выше, может быть расценена потребителями как противоречащая общественным интересам и, следовательно не соответствует требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя относительно того, что печатное издание «Екатеринбургский Вестник», как вкладка к газете «Екатеринбургская неделя» появилось в декабре 2018 года по инициативе, силами и полностью за счет средств ООО МГ «Открытие», коллегия отмечает следующее.

Представленная выписка из реестра зарегистрированных СМИ [12], действительно, иллюстрирует, что на имя правообладателя 26.12.2018 было зарегистрировано СМИ – газета «Екатеринбургская неделя».

Вместе с тем, согласно договору от 25.12.2018 [15], заключенному между Администрацией города Екатеринбурга (далее – Заказчик) и ООО МГ «Открытие» (далее – Исполнитель), исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по размещению информационных материалов в газете «Екатеринбургская неделя».

Сведений о том, что печатное издание «Екатеринбургский вестник» будет издаваться как вкладка к газете «Екатеринбургская неделя» указанный выше договор не содержит.

При этом согласно приложению №1, представленному к договору [15], следует, что Заказчик предоставляет Исполнителю материалы, в том числе, оригинал-макет и образцы изданий очередных выпусков продукции (как в электронном виде, так и на бумажном носителе) вместе с заявкой на изготовление и поставку очередных выпусков продукции, а также сведений об их согласовании. Однако соответствующие материалы предоставлены не были.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что правообладателем не были представлены материалы, подтверждающие исполнение данного договора (акт оказанных услуг).

Что касается представленных правообладателем распечаток 21-го выпуска печатного изданий «Екатеринбургский вестник», то коллегия отмечает, что в некоторых выпусках отсутствуют сведения об издателе данного печатного издания, что не позволяет соотнести их с правообладателем.

В других же выпусках содержится информация о том, что печатное издание «Екатеринбургский вестник» является официальным периодическим печатным изданием Главы Екатеринбурга и Администрации города Екатеринбурга; учредитель: Администрация города Екатеринбурга; адрес редакции соответствует юридическому адресу Администрации города Екатеринбурга (620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.24а).

Таким образом, указанный выше довод правообладателя не доказан.

Кроме того, коллегия отмечает, что неоднократный выпуск печатного издания «Екатеринбургский вестник» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также доведение до потребителя информации, которая была расположена на общедоступном официальном сайте Администрации г. Екатеринбурга, об официальном печатном издании, выпускаемом органом местного самоуправления, может свидетельствовать о том, что данное печатное издание на дату приоритета оспариваемого товарного знака было известно потребителю.

В этой связи довод правообладателя об отсутствии узнаваемости официального печатного издания «Екатеринбургский вестник» Администрации г. Екатеринбурга не может быть признан убедительным.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что официальным печатным изданием, длительно используемым Администрацией г. Екатеринбурга и широко известным потребителям, является газета «Вечерний Екатеринбург», коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, до даты приоритета оспариваемого товарного знака официальным печатным изданием Администрации г. Екатеринбурга являлось

издание «Екатеринбургский вестник», которые было признано коллегий сходным с оспариваемым товарным знаком.

Сведений о том, что газета «Вечерний Екатеринбург» на дату приоритета являлась официальным печатным изданием Администрации г. Екатеринбурга представлено не было.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака №809368 являются злоупотреблением правом, и довода правообладателя относительно того, что Администрация г. Екатеринбурга допустила злоупотребление правом, недобросовестно ведя переговоры с ООО МГ «Открытие», то коллегия сообщает, что установление фактов недобросовестной конкуренции и/или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента, а подлежит установлению судом или Федеральной антимонопольной службой.

В отношении доводов правообладателя о необходимости учесть тот факт, что



**ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК**

авторское право на обозначения

принадлежит правообладателю, коллегия отмечает, что данное обстоятельство не опровергает сделанных выше выводов о противоречии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №817608 требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 04.07.2022 правообладателем было представлено обращение, доводы которого повторяют доводы возражения и ходатайства о приостановлении делопроизводства по настоящему возражению. Указанные доводы были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817608**

недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ «альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; диаграммы; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; карты географические; каталоги; книги; книжки-комиксы; купоны печатные; листовки; материалы графические печатные; ноты печатные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; плакаты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотографии [отпечатанные]; этикетки из бумаги или картона», услуг 35 класса МКТУ «обзоры печати; обработка текста; пресс-службы; службы по связям с прессой», услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера», услуг 41 класса МКТУ «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; служба новостей».