

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.08.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663764, поданное Ижбирдеевым Эльдаром Наильевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 20.01.2016 по заявке № 2016701229 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.07.2018 за № 663764. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества

с ограниченной ответственностью "Итал Тайгер", ул. Аэродром, 32, г. Днепропетровск, 49032, Украина (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 14.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 9(1) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано принадлежностью лицу, подавшему возражение, авторских прав на объекты, с которыми товарные знаки по свидетельствам №№ 647340, 663764 сходны до степени смешения. Решением Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 автором дизайна этикетки средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также автором названия родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» признан Дёмин Дмитрий Львович. Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегией по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020, а также определением первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020. К возражению приложен договор отчуждения исключительного права на произведение дизайна 08.10.2018 от автора к лицу, подавшему возражение. Таким образом, оспариваемый товарный знак № 663764 является сходным до степени смешения с дизайном этикетки, авторские права на который принадлежат подателю возражения, в силу чего предоставление правовой охраны товарному знаку № 663764 противоречит положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 663764 содержит также изобразительные элементы (изображения крыс, круглая рамка), которые являются сходными до степени смешения с изображениями, включенными в дизайн этикетки, авторское право на который принадлежит Э.Н. Ижбирдееву (совпадает внешняя форма изобразительных элементов, а также вид и характер изображений).

Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке вышеуказанных элементов, сходных до степени смешения со словесными и изобразительными элементами, включенными в дизайн, принадлежащий подателю возражения, свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 663764 была произведена также в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Заинтересованность Ижбирдеева Эльдара Наильевича в подаче возражения против товарного знака по свидетельству №663764 заключается в том, что правовая охрана оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» по свидетельству № 663764 на имя другого лица очевидным образом нарушает его исключительное авторское право на дизайн этикетки и на оригинальное название «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», поскольку, в соответствии со статьями 1229, 1270 Кодекса, иные лица не вправе использовать объекты авторского права без разрешения правообладателя. Вместе с тем, своего разрешения на регистрацию дизайна этикетки и оригинального названия «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в качестве товарного знака податель возражения не давал.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- (1) - решение Красногорского городского суда Московской области от 04.09.2018 г.;
- (2) - сведения с официального сайта Московского областного суда по делу № 2-7437/2019;
- (3) - договор от 08.10.2018 г. об отчуждении исключительно авторского права;
- (4) - эскиз от 02.09.1995 г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Как следует из буквального толкования подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, он распространяет свое действия на названия произведений, известных в Российской Федерации на дату подачи заявки. Наличие более раннего названия произведения не является основанием для аннулирования товарного знака по смыслу пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, не доказало его известность.

Кроме того в своем отзыве правообладатель ставит под сомнение достоверность документа, на основании которого лицо, подавшее возражение, стало обладателем авторских прав на дизайн этикетки и название «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ». В частности, по мнению правообладателя, подписи автора на эскизе произведения и на договоре об отчуждении авторских прав от 08.10.2018 г. не соответствуют друг другу. В отсутствии оригинала договора и эскиза, правообладатель полагает недоказанным возникновение прав на объекты авторского права в виде дизайна этикетки и названия «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ».

По мнению лица, подавшего возражение, шрифт, использованный в рисунке, был создан на основе шрифта NEON (доступный с 2001 года) либо TRIBOROUGH JNL (доступный с 2008 года), Simplo Black (доступный с 2011 года), Kaapelii Bold (доступный с 2009 года). В отсутствии разрешения на использование указанных шрифтов в эскизе, лицо, подавшее возражение, в свою очередь, лишено права на реализацию исключительных прав на этикетку, в частности, права на судебную защиту, что исключает его заинтересованность в подаче возражения.

Подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663764 не имеет своей целью реальную защиту прав Ижбирдеева Э.Н., а является частью кампании по захвату интеллектуальной собственности ООО «Итал Тайгер», инициированной ООО «ОБОРОНА». Действия лица, подавшего возражение, по приобретению авторских прав предприняты после подачи возражения ООО «Итал-Тайгер» против товарного знака по свидетельству № 631495, которое обосновано, в том числе, несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При этом противопоставлены товарные знаки ООО «Итал-Тайгер» с более ранним

приоритетом. В частности, оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 647340.

Таким образом, по мнению правообладателя, действия Ижбирдеева Э.Н. по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №663764 должны быть оценены как злоупотребление правом с последующим отказом в удовлетворении возражения в полном объеме.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Ознакомившись с доводами отзыва, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения к отзыву правообладателя.

В норме пункта 9 статьи 1483 Кодекса слово «известного» относится к названию произведения, а также к цитате и/или персонажу из такого произведения. В отношении произведения искусства и его фрагмента требование об известности нормой пункта 9 статьи 1483 Кодекса не установлено. При этом, согласно решению Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2018 по делу №2-7437/2019 в качестве самостоятельного объекта авторского права признаны как дизайн этикетки «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», так и на словосочетание «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ». Учитывая изложенное, податель возражения не обязан доказывать известность произведений.

Договор об отчуждении исключительных авторских прав от 08.10.2018 года никем из сторон и иных заинтересованных лиц не оспорен в предусмотренном законом порядке, в связи с чем оснований сомневаться в его действительности нет.

Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке не предусмотрено, установление подлинности документов не входит в компетенцию палаты по патентным спорам Роспатента.

Доводы правообладателя об использовании заимствованного шрифта, по мнению лица, подавшего возражение, являются необоснованными, так как шрифт,

созданный в 2008 году, очевидно не мог использоваться при создании произведений в 1995 году.

В адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020 поступило сопроводительное письмо от лица, подавшего возражение, содержащее определение Первого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-26256/2020 (50RS0021-01-2018-007745-44) (5).

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 июля 2015 г. № 482 (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 факсимиле 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.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на



произведение дизайна этикетки «» позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 663764 с приоритетом от 20.01.2016 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в середине которого изображены крысы. В верхней части круга находится прямоугольник и ромб красного цвета, в нижней части круга расположен ромб, в котором изображена голова тигра. Словесная часть расположена на фоне графической части, выполнена заглавными буквами кириллицы и латинского алфавита, и представляет собой словосочетания: «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ №2» и «ITAL TIGER» (транслитерация - ИТАЛ ТАЙГЕР). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, красного, бордового, серого, синего, розового и черного цветов в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №663764 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пунктов 9 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с представленным в материалы дела решением Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 Дёмин Дмитрий Львович признан автором произведений искусства - дизайна этикетки средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», который был создан им в 1995 году, а также автором произведения искусства – словосочетания «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ».

Коллегией неоднократно переносилось рассмотрение возражения с целью предоставления правообладателю времени для реализации его права на обжалование указанного судебного решения.

Указанное решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020, а также определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020. На дату рассмотрения возражения, решение Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 является вступившим в законную силу.

Кроме того, коллегия принимает во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака был привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, к участию в деле №2-7437/19. Таким образом, ООО «Итал-Тайгер» обладал правами участника судебного разбирательства, а также, как указано на странице 5 апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020 ООО «Итал Тайгер» заявлял доводы о том, что спорный дизайн этикетки был создан иным лицом, однако доказательств в подтверждение этого довода приведено не было.

В материалы дела приложен договор об отчуждении исключительного авторского права на произведение дизайна от 08 октября 2018 года (3). Согласно договору автор (Демин Д.Л.) отчуждает приобретателю принадлежащее ему исключительное авторское право на произведение дизайна (эскиз дизайна «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ»), включая его название («КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ») без ограничения территории действия исключительного права. Положениями пункта 7.1 договора предусмотрено распространение действия договора от 08.10.2018 на отношения сторон, возникшие до заключения договора, в том числе, передается право на защиту отчуждаемого исключительного права в отношении требований, права на которые могли возникнуть у автора до заключения договора. К договору

приложен эскиз (4) с изображением непосредственно объекта права



Таким образом, права лица, подавшего возражение, на произведения дизайна и его названия установлены совокупностью перечисленных выше документов.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «



противопоставленного объекта авторских прав «

следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку у них полностью совпадает внешняя форма в виде круга, в верхней части которого расположен прямоугольник, под прямоугольником справа расположен ромб. Изображения крыс, расположенных внутри круга, симметричны в обоих обозначениях относительно друг друга. В прямоугольной фигуре расположен словесный элемент «КРЫСИНАЯ», внутри круга под прямоугольной фигурой расположен словесный элемент «СМЕРТЬ». Расположение словесных элементов, их общие пропорции в обозначении, а также их графическое оформление в высокой степени сходны в сравниваемых обозначениях.

Таким образом, установлены такие признаки сходства как совпадение внешней формы, присутствие симметрии, идентичное смысловое значение, сходное сочетание тонов (одни и те же фигуры крыс в эскизе и в оспариваемом товарном

знаке выкрашены более темными и более светлыми тонами), совпадающий натуралистический характер изображений, одинаковая стилизация букв.

Учитывая изложенное, сравниваемые обозначения вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия сравниваемых обозначений, в том числе наличие/отсутствие символа номера и цифры, вписанных в ромб, дополнительный ромб в нижней части круга, черно-белое цветовое решение/выполнение в сочетании белого, серого, синего, красного, бордового цветов.

Словесные элементы «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» идентичны по фонетике и семантике. Анализируемые элементы и имеют высокую степень визуального сходства, что обусловлено воспроизведением при исполнении этих элементов основных графических приемов, присущих изобразительной составляющей слов «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в эскизе.

Необходимо отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений, а именно к такой категории обозначений за счет оригинальной графической проработки буквенно-словесных элементов тяготеет композиция




«», наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Первое впечатление от сравниваемых элементов является сходным и только при детальном анализе элементов усматривается различие в исполнении отдельных деталей обозначений.

Таким образом, сравниваемые объекты производят сходное общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их сходстве в целом. Разрешения правообладателя на переработку эскиза (4) для дальнейшего использования в качестве товарного знака ни от первоначального автора, ни от лица, подавшего возражение, получено не было. Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663764 противоречит требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее. Данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые обозначения не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 663764 и



противопоставляемый объект авторского права «», напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя об исследовании оригиналов документов (эскиза и договора об отчуждении исключительного авторского права от 08.10.2018) не подлежат удовлетворению, так как процедура установления подлинности документов, приложенных к возражению, не входит в компетенцию коллегии, согласно Правилам.

На доводы правообладателя о признании действий лица, подавшего возражение, по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663764 злоупотреблением правом, коллегия сообщает следующее.

Установление совокупности обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении правом, равно как и недобросовестной конкуренции одной из сторон спора не входит в компетенцию Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663764 недействительным полностью.