

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.12.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664730, поданное Арбитайло Яном Юзефовичем, г. Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение; Арбитайло Я.Ю.), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**ДОКТОРА**» по заявке №2017702788 с приоритетом от 30.01.2017 зарегистрирован 30.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №664730 в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Открытого акционерного общества «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А», 625049, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Московский тракт, 121/3, информация о чем была опубликована 30.07.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №15 за 2018 год. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 26.12.2018, была осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на данный товарный знак без заключения договора на имя Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А»

(далее – правообладатель; ООО «Доктор-А» (согласно сокращенному фирменному наименованию этого лица, приведенному в ЕГРЮЛ)).

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №664730 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение авторских прав Арбитайло Я.Ю. на результат творческого труда, представляющим собой рисунок



«ДОКТОРА».

Как следует из текста поступившего возражения и уточнения к нему, распоряжением Департамента имущественных отношений Администрации Тюменской области №1484/08-2 29.12.2003 было создано ОАО «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А». Генеральным директором этого общества был назначен Арбитайло Я.Ю.

Для индивидуализации на рынке медицинских услуг ориентировочно с мая 2006 было введено коммерческое обозначение «ДокторА». При этом изображение, которое используется с 2006 года в качестве коммерческого обозначения, создано непосредственно Арбитайло Я.Ю. в декабре 2003 года.

Факт создания рисунка и авторское право на него было признано в судебном порядке на основании решения Калининского районного суда города Тюмени от 10.02.2020 и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 09.11.2020.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664730 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения и уточнения к нему, Арбитайло Я.Ю. были представлены следующие документы (копии):

- (1) Решение Калининского районного суда города Тюмени от 10.02.2020 по делу №2-429/2020;
- (2) Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 09.11.2020 по делу №2-429/2020.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №664730 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в тексте возражения содержались сведения о цветном рисунке

«» (в красно-белом исполнении), в то время как согласно определению Калининского районного суда города Тюмени от 20.07.2020 по делу №2-429/2020 рисунок выполнен в черно-белой гамме, при этом рассматривая поступившее возражение Роспатент ограничен доводами первоначально-поданного возражения согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу №СИП-162/2016;

- суду первой и апелляционной инстанций не представлялось каких-либо

материальных носителей, содержащих в себе изображения «» и «», тем более с личной подписью Арбитайло Я.Ю. и датой создания «декабрь 2003 г.», предметом же исследования являлись эскизы с иными изображениями;

- сравниваемые оспариваемый товарный знак «» и

противопоставленный рисунок «» являются комбинированными, включают в свой состав словесные и изобразительные элементы;

- входящее в состав сравниваемых обозначений слово «ДОКТОР» или «ДОКТОРА» является распространенной лексической единицей русского языка, используется различными лицами в области здравоохранения, а буква «А» означает высший класс, следовательно, не могут рассматриваться в качестве объектов авторского права;

- черта над словом «ДОКТОР» и так называемый «ключик» в букве «А» -

«» и «», также не являются объектом авторского

права, поскольку по своему характеру не являются самостоятельным результатом творческого труда, т.к. не имеют обязательных сопутствующих творческой деятельности показателей новизны, уникальности и (или) оригинальности;

- отсутствие оригинальности у элемента в виде черты сверху слова подтверждается использованием этого элемента различными правообладателями,

например, в товарном знаке «», содержащемся в базе товарных знаков

Европейского союза, а также в изобразительном элементе «» обложки альбома немецкой рок-группы «ACCEPT»;

- использование в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента - черты над словом «ДОКТОР» и так называемого «ключика» в букве «А», не несущего в себе индивидуализирующую нагрузку (выполняющего доминирующую функцию), не является нарушением авторских прав лица направившего возражение, поскольку охрана и защита части самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется без отрыва от всего произведения в целом, в связи с чем считаем, что как такового согласия правообладателя противопоставленного рисунка не требуется;

- лицо, направившее возражение, являясь с 14.01.2004 по 16.09.2016

руководителем клиники «Доктор-А», создало рисунок «» в рамках своей трудовой деятельности и ввело его в гражданский оборот, предоставив право его использования клинике в качестве коммерческого обозначения;

- Арбитайло Я.Ю., как в период руководства клиникой «Доктор-А», так и с момента увольнения с должности генерального директора, не предъявлял каких-либо рекламационных требований (запретов), не отзывало свое согласие на использование авторского продукта ни в письменной, ни в устной форме до 23.12.2020;

- лицо, подавшее возражение, использовало потенциал клиники «Доктор-А», 100% акций которого принадлежали государству, создало две свои аналогичные организации, наделило их теми же средствами индивидуализации, осуществляло их продвижение на рынке медицинских услуг г. Тюмени за счет деятельности клиники

«Доктор-А», включая оплату рекламных услуг своих медцентров за счет «Доктор-А» (что доказано в рамках арбитражного судебного разбирательства по делу А70-2696/2017);

- деятельность возглавляемых Арбитайло Я.Ю. организаций - ООО «КДЦ «Доктор А+» и ООО «Доктор», была признана актом недобросовестной конкуренции Арбитражным судом Тюменской области по делу А70-2696/2017;

- возглавляемое Арбитайло Я.Ю. ООО «Доктор Арбитайло», образовавшееся в результате присоединения и переименования ООО «КДЦ «Доктор А+» и ООО «Доктор», продолжило паразитарное использование средств индивидуализации клиники «Доктор-А», за что было привлечено к гражданско-правовой ответственности по результатам рассмотрения Арбитражным судом дела №А70-8627/2019, что также квалифицируется как недобросовестное поведение;

- исходя из конкретных фактических обстоятельств, усматривается, что подача настоящего возражения может рассматриваться в качестве злоупотребления правом.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664730.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы (копии):

- (3) Решение о создании ОАО «Доктор-А» от 29.12.2003;
- (4) Устав ОАО «Доктор-А» с изменениями и дополнениями;
- (5) Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Доктор-А» от 14.01.2004;
- (6) Свидетельство о постановке на налоговый учет ОАО «Доктор-А» от 07.11.2017;
- (7) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Доктор-А»;
- (8) Протокол заседания совета директоров ОАО «Доктор-А» №01/2010 от 21.06.2010;
- (9) Трудовые договоры между ОАО «Доктор-А» и Арбитайло Я.Ю.;
- (10) Протокол заседания совета директоров №07/2016 от 16.09.2016;

- (11) Договор №19-16/П купли-продажи акций, приватизируемых на аукционе от 02.09.2016;
- (12) Решения единственного акционера ОАО «Доктор-А» от 31.10.2016;
- (13) Уведомление о снятии с налогового учета ОАО «Доктор-А» от 07.11.2017;
- (14) Лист о внесении записи в ЕГРЮЛ (ГРН 2177235438667) от 07.11.2017;
- (15) Лист о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН 1177232032185) от 07.11.2017;
- (16) Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Доктор-А» от 07.11.2017;
- (17) Устав ООО «Доктор-А» от 31.10.2016;
- (18) Приказ «О вступлении в должность единоличного исполнительного органа»;
- (19) Изменения в Устав ООО «Доктор-А» от 03.06.2020;
- (20) Лист записи о государственной регистрации изменений в Устав ООО «Доктор-А» от 17.06.2020;
- (21) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Доктор-А»;
- (22) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Доктор Арбитайло»;
- (23) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Доктор»;
- (24) Уведомление ООО «Доктор А+» о переименовании;
- (25) Информационное письмо ООО «Доктор» о реорганизации и переименовании;
- (26) Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Арбитайло Я.Ю.;
- (27) Распечатка страницы официального сайта Роспатента со сведениями о



заявленном обозначении «», поданном по заявке №2016748717 на регистрацию в качестве товарного знака ИП Арбитайло Я.Ю.;

- (28) Обращение ОАО «Доктор-А» и дополнение к нему с доводами о несоответствии законодательству поданного на регистрацию ИП Арбитайло Я.Ю.



обозначения «» по заявке №2016748717;

(29) Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 01.11.2016 года №2-5875/2016;

(30) Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2017 года №89-КГ17-15;

(31) Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 14.03.2018 №2-828/2018;

(32) Определение Калининского районного суда г. Тюмени от 03.06.2019 №2-828/2018;

(33) Определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 05.08.2019 №33-4496/2019;

(34) Определение Судьи Тюменского областного суда Елфимова И.В. от 06.11.2019 №4-г-1533/2019;

(35) Определение Судьи Верховного Суда Российской Федерации Жубрина М.А. от 21.01.2020 №89-КФ19-107;

(36) Трудовые договоры между ОАО «Доктор-А» и Арбитайло Я.Ю.;

(37) Решение Арбитражный суд Тюменской области от 02.06.2017 года по делу №А70-2696/2017.;

(38) Решение Арбитражный суд Тюменской области от 11.09.2019 года по делу №А70-8627/2019;

(39) Фото-таблица рекламной продукции ОАО «Доктор-А», выпущенной в 2010 и 2012 годах;

(40) Распечатка скриншота с интернет страницы:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Accept> со статьей об альбоме «Accept»;

(41) Распечатка скриншота с интернет страницы:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Accept> со статьей о рок-группе «Accept»;

(42) Сопроводительное письмо и определение седьмого кассационного суда общей юрисдикции по делу №2-429/2020;

(43) Сопроводительное письмо и определение седьмого кассационного суда общей юрисдикции по делу №2-429/2020;

(44) CD-R диск с записью аудиопротоколов по делу №2-428/2020.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.03.2021, лицом, подавшим возражение, был уточнен объект авторского права Арбитайло

Я.Ю. как рисунок «» в черно-белом цветовом сочетании согласно тому изображению, которое приводится в судебных актах по делу №2-429/2020. Кроме того, в поступившем уточнении к возражению отмечается, что судебной коллегией Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 04.03.2021 вынесено постановление об оставлении в силе решения Калининского районного суда города Тюмени от 10.02.2020 по делу №2-429/2020.

Также лицо, подавшее возражение, указывает, что факт создания рисунка

«» непосредственно Арбитайло Я.Ю. нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, подтверждается совокупностью представленных доказательств.

Согласия Арбитайло Я.Ю. на использование рисунка «» при регистрации товарного знака по свидетельству №664730 на имя ООО «Доктор-А» не предоставлялось, равно как и передача права на это произведение указанному лицу.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак и принадлежащий авторству Арбитайло Я.Ю. рисунок сходны до степени смешения, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на отдельные отличия.

Подачу настоящего возражения следует рассматривать как защиту нарушенных прав Арбитайло Я.Ю. на принадлежащий ему объект авторского права, а не как злоупотребление правом, поскольку все судебные разбирательства против предприятий, принадлежащих Арбитайло Я.Ю., были инициированы именно правообладателем оспариваемого товарного знака.

На заседании коллегии от 22.03.2021 лицом, подавшим возражение, были также представлены следующие документы (копии):

- Сведения о кассационном производстве по делу №2-429/2020 (45);

- Определение Калининского районного суда города Тюмени от 20.07.2020 по делу №2-429/2020 (46).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (30.01.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №664730 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений 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 его 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения близких звуков и звукосочетений 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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



Оспариваемый товарный знак «**ДОКТОРА**» по свидетельству №664730 с приоритетом от 30.01.2017 является комбинированным, включает в свой состав словесный и изобразительные элементы. В верхней части обозначения расположен изобразительный элемент в виде полосы красного цвета, в правой своей части выполненный слитно с буквенным элементом заглавной кириллической буквой «А» красного цвета стандартного шрифтового исполнения. Под указанным

изобразительным элементом располагается словесный элемент «ДОКТОР». Буквы «Д», «К», «Т», «Р» словесного элемента «ДОКТОР» - заглавные, выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, кириллическим алфавитом красного цвета. Обе буквы «О» словесного элемента «ДОКТОР» стилизованы в виде кругов красного цвета, вписанных в окружность белого цвета меньшего диаметра, и окружность красного цвета большего диаметра.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №664730 предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «*бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разbrasывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги*

нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы».

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации ООО «Доктор-А» и объекта авторского права Арбитайло Я.Ю., которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о данных объектах интеллектуальных прав, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Арбитайло Я.Ю. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664730.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №664730 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Решением Калининского районного суда города Тюмени от 10.02.2020 по делу №2-429/2020 (1) с учетом определения этого суда от 20.07.2020 (46) было признано



право авторства на рисунок (изображение) « **ДОКТОРА** » за Арбитайло Я.Ю. Законность упомянутого решения (1) подтверждена апелляционной (2) и кассационной (45) судебными инстанциями.

Решение (1) имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего возражения, поскольку факты, установленные данным судебным решением, вступившим в законную силу, касались сторон по настоящему делу – лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №664730. Установленные судебные факты в рамках административного рассмотрения настоящего возражения переоценке не подлежат.

Необходимо указать, что в апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 09.11.2020 по делу №2-429/2020

ДОКТОРА

(2) отмечается, что рисунок (изображение) «**ДОКТОРА**» был создан творческим трудом лица, подавшего, возражение, в конце 2003 года - начале 2004 года, что согласуется с датой создания ОАО «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» (правопредшественник ООО «Доктор-А») на основании распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации Тюменской области № 1484/08-2 от 29.12.2003 и датой государственной регистрации указанного учреждения в ЕГРЮЛ 14.01.2004, что послужило мотивом для создания спорного рисунка Арбитайло Я.Ю., назначенным на основании указанного распоряжения Департамента имущественных отношений от 29.12.2003 генеральным директором ОАО «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А».

ООО «Доктор-А» в лице действующего генерального директора общества Левкина А.Н. каких-либо пояснений относительно создания спорного изображения суду не предоставило, как и относительно графического изображения товарного знака по свидетельству №664730.

В своем апелляционном определении (2) суд также отметил, что косвенным доказательством признания авторства Арбитайло Я.Ю. на спорный рисунок также является ходатайство, представленное ООО «Доктор-А» 29.08.2018 года в Арбитражный суд Тюменской области в рамках дела №А70-8627/2019, в котором указывается о том, что именно Арбитайло Я.Ю. с 14.09.2004 года по 16.09.2016 года непосредственно осуществлял ведущую роль в разработке и продвижении бренда клиники «Доктор-А».

В подтверждение своего авторства на спорный рисунок, обстоятельств его создания собственным творческим трудом Арбитайло Я.Ю. представлен оригиналный (подлинный) лист с эскизами и записями, содержание которых отражает творческий процесс, из ряда вариантов по соответствующим мотивам, которые также прослеживаются из содержания представленных оригинальных записей, Арбитайло Я.Ю. как автор пришел к определенному творческому

результату, описание которого также зафиксировано в представленном доказательстве.

Как следует из объяснений истца, показаний свидетеля Арбитайло Я.Ю., творческий результат был в последующем обработан с использованием компьютерной программы, что в итоге привело к изображению

ДОКТОРА ».

Таким образом, судом установлено авторское право Арбитайло Я.Ю. на

рисунок (изображение) «**ДОКТОРА** », его творческий характер, а также время создания (конец 2003 года - начало 2004 года), предшествующее дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные правообладателем сведения о наличии горизонтальной полосы в составе товарного знака «**ACCEPT** », фигурирующего в базе товарных знаков Европейского союза, а также в изобразительном элементе «» обложки альбома немецкой рок-группы «ACCEPT», не свидетельствуют об отсутствии творческого характера у рисунка (изображения)

ДОКТОРА ».

Созданное произведение искусства (дизайна) «**ДОКТОРА** » и оспариваемый товарный знак «**ДОКТОРА** » по свидетельству №664730 характеризуются высокой степенью сходства за счет тождества основных элементов (фрагментов), входящих в их состав (буквы «А» с характерным «ключиком» в левой верхней части и горизонтальной полосой, исходящей из вершины буквы «А» и расположенной над остальными графемами, входящими в состав сравниваемых обозначений), что обуславливают одинаковое общее зрительное впечатление от восприятия этих изображений в целом.

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права.

В деле заявки №2017702788 отсутствует согласие Арбитайло Я.Ю. на



регистрацию спорного обозначения « **ДОКТОРА** » в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке оригинальных фрагментов объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его автора – лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №664730 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в своем отзыве правообладатель указывает, что подача настоящего возражения является злоупотреблением правом со стороны Арбитайло Я.Ю., неоднократно участвовавшего в судебных процессах с ОАО «Доктор-А» (правопредставитель правообладателя), касающихся как дела о взыскании компенсации при увольнении, денежной компенсации за нарушение сроков выплат, компенсации морального вреда (28) - (35), так и дел по нарушению права на средства индивидуализации и доменные имена ООО «Доктор-А» (27) – (28), (37) – (38).

Коллегия приняла к сведению указанный довод правообладателя и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

Что касается содержащегося в отзыве правообладателя аргумента о том, что при рассмотрении настоящего дела следует руководствоваться рамками первоначальных доводов возражения относительно цветового исполнения противопоставленного рисунка (изображения) со ссылкой на соответствующее постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу №СИП-162/2016, то он не является обоснованным.

Так, настоящее возражение с учетом даты его подачи (16.12.2020) рассматривается порядке, установленном вышеупомянутыми Правилами ППС, вступившие в силу 06.09.2020. Правила ППС не содержат запрета на представление лицом, подавшим возражение, уточнений и дополнений в рамках поданного возражения в отличие от утративших силу Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, на которые приводится ссылка в упомянутом судебном акте по делу №СИП-162/2016.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод об обоснованности доводов поступившего возражения, и, как следствие, о наличии оснований для его удовлетворения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664730 недействительным полностью.