


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 04.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Империал», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694105 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подачи (05.03.2018) заявки №2018708336, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Федерации (далее – Госреестр) 25.01.2019 за № 694105 на имя Индивидуального предпринимателя Матвеева Ильи Геннадиевича, Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.05.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 694105 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса и статьи 10-bis Парижской Конвенции.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на производство дизайна (далее - Производство), а именно: дизайн упаковки клюквенный мармелад в темном шоколаде и дизайн упаковки малиновый мармелад в темном шоколаде;

- оба произведения дизайна объединены наличием оригинального творческого элемента, а именно изображением медведицы, используемом на обоих произведениях дизайна;

- указанные произведения были созданы штатным работником ООО «Империал» дизайнером Фандиковой Ульяной Сергеевной, согласно служебным заданиям лица, подавшего возражение, и приняты им, что подтверждается представленными материалами;

- лицо, подавшее возражение, начало использовать произведение начиная с ноября 2017 года путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации кондитерской продукции, маркированной указанным произведением, что также подтверждается материалами возражения;

- ООО «Империал» не предоставляло согласие ИП Матвееву И.Г. на регистрацию оспариваемого товарного знака, тождественного принадлежащему ООО «Империал» производству;

- лицо, подавшее возражение, считает, что в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака есть признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются споры в Арбитражном суде города Москвы по делам № А40-246180/20-110-1741 и № А40-240753/20-110-1695.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694105 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Империал»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ИП Матвеева;
3. Сведения из Госреестра по ТЗ № 694105;
4. Трудовой договор № 4 от 01.04.2016 г.;
5. Приказ о приеме сотрудника на работу от 01.04.2016 г.;
6. Служебное задание № 24 от 25 сентября 2017 г.;
7. Служебное задание № 26 от 25 сентября 2017 г.;
8. Акт сдачи-приемки № 24 от 10 ноября 2017 г., с приложениями;
9. Акт сдачи-приемки № 26 от 10 ноября 2017 г., с приложениями;
10. Оригиналы рисунка «Медведица»;
11. Договор № 20-11-2017/1 от 20.11.2017 г.;
12. Товарная накладная № 339-1 от 06.12.2017 г.;
13. Счета от 09.02.2017 г.;
14. Электронной перепиской с сотрудниками ООО «Смарт принт» с приложением создаваемых макетов продукции;
15. Оригинал упаковки продукции от 2017 г.;
16. Цветопробы макетов упаковки продукции;
17. Макеты продукции, утвержденные ООО «Империал»;
18. Договор о дистрибуции № 16/02 от 31.03.2016 г.;

19. Товарная накладная № 17121904 от 19.12.2017 г.;
20. Товарная накладная № 17121502 от 15.12.2017 г.;
21. Претензия от 29.10.2020 года к ИП Матвееву И.Г.
22. Определение АСГМ от 11.02.2021 года по делу № А40-240753/20-110-1695.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 23.06.2021 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель полагает, что дизайн упаковки мармелада, исключительные права на которые переданы лицу, подавшему возражение, являются производными произведениями, т.е. представляют собой переработку оригинального произведения изобразительного искусства - рисунка медведицы;

- правообладатель оспариваемого товарного знака отмечает, что на переданных лицу, подавшему возражения, работах отсутствует подпись автора, что дополнительно подтверждает тот факт, что права на рисунок медведицы ООО «Империал» не принадлежат;

- отсутствуют основания для однозначного вывода о том, что оспариваемый товарный знак является тождественным именно с изобразительным произведением, как объектом авторского права, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака;

- правообладатель полагает, что единственной целью подачи возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694105 является уклонение от исполнения обязательств по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака от 17.09.2017 года, дата и номер государственной регистрации договора: 20.12.2019 РД0320566;

- на основании решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-240753/20-110-1695 с лица, подавшего возражение, взыскано в пользу правообладателя 480 000 руб. задолженности по уплате вознаграждения;

- во встречном иске о признании ООО «Империал» автором изображения «Медведица», запрете дальнейшего использования изображения и взыскании компенсации, лицу, подавшему возражение, отказано.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

23. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 17.09.2017 года, дата и номер государственной регистрации договора: 20.12.2019 РД0320566;

24. Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А40-240753/20-110-1695.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.06.2021 правообладателем были представлены материалы, а именно: дополнения к исковому заявлению [25] и дополнение к отзыву [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).


В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские



права на произведение, а именно изображение медведицы «» сходное с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №694105. Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются судебные споры, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.




Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 694105 представляет собой изображение сидящей на стульчике медведицы в фартуке и держащей в лапах кружку и ложку. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694105 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что права на произведение изобразительного искусства – рисунок медведицы принадлежат лицу, подавшему возражение, в связи с тем, что были созданы по его служебному заданию его штатным дизайнером Фандиковой Ульяной Сергеевной, о чем свидетельствуют представленные материалы [4-10].



Визуальная оценка результата творческого труда «» штатного дизайнера лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака



«» свидетельствует о наличии сходства между ними.

Вместе с тем, в материалах возражения представлена позиция правообладателя оспариваемого товарного знака [26], согласно которой он утверждает, что является соавтором оригинального изобразительного произведения – рисунка медведицы, который зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №694105 и в настоящее время им готовится претензия и исковое заявление в адрес Фандиковой У.С. о признании авторства.

Учитывая наличие спора об авторстве, следует отметить, что Роспатент не обладает полномочиями по разрешению такого спора.

Таким образом, у коллегии нет оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №694105 как несоответствующего требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции, коллегии отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что

установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 694105.**