

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 03.08.2022 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Сиренко Алексеем Владимировичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742801, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» зарегистрирован 20.01.2020 по заявке № 2019721996 с приоритетом от 13.05.2019 за № 742801 в отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Талисман», Москва (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742801.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый комбинированный товарный знак «ЮОСТЕРС» не соответствует пунктам 8, 9 и 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, а также на логотип, являющийся художественным произведением.

Согласно возражению, ИП Сиренко А.В., начиная с 23.12.2010, осуществляет деятельность в области права и для индивидуализации своего



предприятия использует логотипы «», «», созданные дизайнером (физическим лицом) в период с 14.03.2019 по 06.04.2019 по заданию предпринимателя.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что фактические данные об использовании им противопоставляемого обозначения содержатся на страницах сайтов социальных сетей «Facebook», «Instagram», а также сайта видеохостинга «Youtube».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742801 недействительным в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ИП Сиренко А.В.
2. Скриншоты публикаций в социальных сетях «Facebook», «Instagram».
3. Скриншот публикации на сайте видеохостинга «Youtube».
4. Распечатка электронной переписки <https://e.mail.ru/>.
5. Презентация.
6. Копия договора от 05.05.2022 в отношении логотипа.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением и приложенными к нему материалами, 26.09.2022 представил отзыв по мотивам возражения, в котором обращено внимание на отсутствие в материалах дела доказательств наличия у обратившегося с возражением лица прав на имущественный комплекс, индивидуализация которого могла бы осуществляться с использованием противопоставляемого обозначения.

Согласно отзыву правообладателя, упоминание слова «ЮСТЕРС» на страницах социальных сетей незадолго до даты приоритета оспариваемой регистрации не влечет возникновения у лица, подавшего возражение, прав на соответствующее коммерческое обозначение.

По мнению правообладателя, довод возражения о нарушении оспариваемой регистрацией прав лица, подавшего возражение, на логотип не обоснован, поскольку представленный договор «является поддельным».

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса правообладатель отметил, что оснований для применения этой нормы не имеется.

На основании изложенного правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 742801.

Правообладателем представлены следующие материалы:

7. Копия договора от 27.03.2019 между двумя физическими лицами в отношении создания контента.

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

С учетом даты (13.05.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый выше 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в

Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 9 (1) 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 права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым 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.

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

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 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; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слов и их расположение; число слов 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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 742801 является комбинированным, состоит из черного прямоугольника, содержащего словесный элемент «ЮСТЕРС», выполненный заглавными буквами русского алфавита серого цвета. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ.

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.

Оценка заинтересованности лица, подавшего возражение, осуществляется, исходя из оснований оспаривания, предусмотренных пунктами 8, 9 и 10 статьи 1483 Кодекса, обуславливающих наличие у обратившегося с возражением лица исключительных прав на коммерческое обозначение и произведение искусства, возникших ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. пункт 177 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения. Таким образом, право на коммерческое обозначение может быть признано только в рамках конкретного разбирательства.

По общему правилу, исключительное право на произведение возникает у автора или его наследника (статьи 1270, 1283 Кодекса), у заказчика по договору авторского заказа (статьи 1288, 1296 Кодекса), у работодателя в связи с созданием служебного произведения (статья 1295 Кодекса), у государственных, муниципальных органов в случаях, предусмотренных статьей 1298 Кодекса, у приобретателя по договору об отчуждении исключительного права на произведение (статья 1285 Кодекса).

При этом заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров/услуг, но и иные лица, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с оспариваемым товарным знаком.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее принадлежащее ему предприятие, сходное с оспариваемым товарным знаком, а также что является обладателем исключительных прав на произведение, сходное с оспариваемым товарным знаком.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.10.2022, сторонами спора было пояснено, что причина подачи возражения состоит в том, что партнеры (физические лица) не смогли договориться о

совместном использовании обозначения, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака.

Названные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о заинтересованности ИП Сиренко А.В. в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742801, что не означает признания убедительности доводов возражения о несоответствии спорной регистрации пунктам 8, 9, 10 статьи 1483 Кодекса по существу.

В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительных прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, коллегия отмечает следующее.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на его правообладателе (см. пункт 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1), основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Сиренко Алексея Владимировича, Москва, является деятельность в области права.

Осуществление соответствующей деятельности выразилось, согласно представленным в возражении доводам, в создании страниц с наименованием «ЮСТЕРС» в социальных сетях «Facebook», «Instagram», на сайте видеохостинга «Youtube».

Вместе с тем коллегия не имеет достаточных данных, позволяющих с достоверностью квалифицировать соответствующие публикации как осуществленные именно лицом, подавшим возражение (невозможно достоверно установить, кому принадлежат аккаунты). Более того, факт создания таких страниц на упомянутых сайтах не порождает возникновение у опубликовавшего их лица исключительных прав на коммерческое обозначение по следующим причинам.

Право лица на коммерческое обозначение может быть установлено только при наличии всех перечисленных ниже признаков (см. статьи 1538-1540 Кодекса):

- лицо владеет и/или пользуется предприятием (несколькими предприятиями);
- обозначение представляет собой средство индивидуализации предприятия и обладает достаточными различительными признаками;
- предприятие (одно или несколько) реально осуществляет деятельность с использованием коммерческого обозначения;
- коммерческое обозначение используется непрерывно;
- обозначение стало известным в связи с деятельностью предприятия на определенной территории.

При этом предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью (см. пункт 1 статьи 132 Кодекса).

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, доказательств показал, что обозначения «**ЮСТЕРС**», «**ЮСТЕРС**», используемые на скриншотах публикаций в социальных сетях «Facebook», «Instagram», на сайте видеохостинга «Youtube» (материалы (2,3)), являются сходными в высокой степени с оспариваемым товарным знаком, поскольку производят сходное общее зрительное впечатление, совпадают в словесной части, представляющей собой основной индивидуализирующий элемент во всех случаях.

Однако сделать вывод о существовании у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса, индивидуализируемого обозначением со словесным элементом «ЮСТЕРС», ставшим известным на определенной территории в результате его применения ИП Сиренко А.В. до даты приоритета оспариваемой регистрации, не представляется возможным.

Коллегия полагает, что персональная страница в социальной сети является сайтом в сети Интернет (поскольку доступ к ней возможен через Интернет по определенному сетевому адресу), не является предприятием по смыслу статьи 132 Кодекса, хотя и может рассматриваться в каком-либо ином качестве, например, как часть имущественного комплекса пользователя социальной сети.

Из скриншотов (2) прослеживаются упоминание адреса места нахождения (Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, корп. 1) и фотографии офисных помещений, однако, нет данных, которые могли бы свидетельствовать о:

- том, что по указанному адресу расположено предприятие лица, подавшего возражение;
- моменте размещении вывески на предприятии (имущественном комплексе), содержащей спорное или сходное с ним обозначение;
- фактической деятельности предприятия, которая однородна услугам оспариваемой регистрации.

Таким образом, материалы, представленные в распоряжение коллегии, исходя из характера изложенной на скриншотах информации, касаются деятельности неустановленного пользователя социальных сетей, которая может быть охарактеризована как подготовка к использованию им обозначения «ЮСТЕРС» для оказания услуг третьим лицам.

В отношении вида услуг, которые могут быть установлены из информации, имеющейся в скриншотах, коллегия отмечает следующее.

Первый скриншот, содержащий публикацию от 14.03.2019, содержит призыв к организации юридической фирмы «на базе нашей группы», что может относиться к административной деятельности в сфере бизнеса, то есть к услуге 35 класса МКТУ. Иные скриншоты содержат указание на статус пользователя «Юридические услуги», что относится к услугам 45 класса МКТУ. Вместе с тем фактическое оказание названных услуг ранее 13.05.2019 не продемонстрировано представленными материалами.

Коллегия также отмечает незначительность периода возможного использования противопоставляемого обозначения, начало течения которого

позиционируется лицом, подавшим возражение, с 14.03.2019, то есть всего за два месяца до даты приоритета оспариваемой регистрации. Сведений об известности противопоставляемого обозначения как средства индивидуализации предприятия лица, подавшего возражение, возникшей к 13.05.2019 в пределах определенной территории, не представлено.

Поскольку представленные материалы в своей совокупности и взаимосвязи не свидетельствуют о возникновении до 13.05.2019 у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, сходное (тождественное) с оспариваемым товарным знаком, то доводы о несоответствии товарного знака по свидетельству № 742801 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса признаются недоказанными.

Возражение, поступившее 03.08.2022, содержит также довод о том, что оспариваемый товарный знак сходен с логотипом, права на который принадлежат лицу, подавшему возражение, о чем представлен договор от 05.05.2022.

Анализ данного договора показал, что он относится к вариантам логотипа

«ЮСТЕРС» – «», «», один из которых
 () сходен с оспариваемым товарным знаком
«» в такой степени, что один может считаться воспроизведением другого.

Вместе с тем на основании данного договора коллегией не может быть установлено возникновение исключительных прав у лица, подавшего возражение, на произведение искусства, сходное с оспариваемым товарным знаком ввиду следующего.

По своему содержанию представленный договор может быть квалифицирован одновременно и в качестве договора об отчуждении

исключительного права на произведение, предусмотренный статьей 1234 Кодекса (согласно пункту 2 договора, «исполнитель передал исполнителю все исключительные права на созданные варианты»), и в качестве договора заказа, предусмотренного статьями 1288 или 1296 Кодекса (в пункте 1 договора содержится указание о создании произведения «по заданию» Сиренко А.В.).

При этом согласно пункту 3 статьи 1288 Кодекса в случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 47 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит в момент, определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права.

Момент возникновения права в договоре охарактеризован периодом 14.03.2019-06.04.2019, то есть не определен. При этом указание о передаче исключительного права «после создания логотипа», а не в момент заключения договора в письменной форме, противоречит пункту 2 статьи 1234 Кодекса.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания лица, подавшего возражение, обладателем исключительного права на произведение, возникшего из представленного договора.

Иных заявлений относительно возникновения исключительных прав на противопоставляемое произведение возражение не содержит.

Что касается представленного правообладателем договора (7), то он также не подтверждает факта возникновения у ООО «Компания «Талисман», Москва, исключительного права на произведение (логотип, зарегистрированный в качестве оспариваемого товарного знака), поскольку относится к физическим лицам.

При этом приобщение договора (7) и заявление довода о фальсификации договора (6) направлено на оспаривание авторства в отношении произведения – графического обозначения (логотипа) для последующей регистрации в качестве товарного знака.

Коллегия поясняет, что споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами (см. пункт 3 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Акт уполномоченного органа по данному вопросу в материалы административного дела не представлен.

Следовательно, у коллегии нет для вывода о том, кому принадлежат исключительные права на произведение – логотип, зарегистрированный в качестве оспариваемого товарного знака.

В отношении доводов возражения о несоответствии правовой охраны товарного знака по свидетельству № 742801 пункту 10 статьи 1483 Кодекса, следует отметить, что действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц, в то время как обратившимся с возражением лицом не подтверждено наличие у него исключительных прав на противопоставляемые им объекты интеллектуальной собственности.

Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 8, 9, 10 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 742801.