

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 30.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Горбатовым Владиславом Юрьевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399594 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «**WINNER**» с

приоритетом, установленным по дате подаче (23.10.2008) заявки №2008733787, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.01.2010 за №399594 на имя компании Гуанчжоу Виннер Лизер Ко. ЛТД, Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «сумки; рюкзаки».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 399594 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- комбинированное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 399594 является объектом авторского права, право на которое возникло у лица, подавшего возражение (Горбатова В.Ю.), ранее даты приоритета товарного знака (дата возникновения прав на объект авторского права - 04.02.2008, дата приоритета товарного знака - 23.10.2008);

- обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, воспроизводит обозначение, которое было создано по заказу Горбатова В.Ю. в феврале 2008 года, в результате оформления дизайна сайта на котором планировалась реализация ранцев, молодежных сумок, рюкзаков для спорта, для школы, для города, для путешествий;

- доводы возражения подтверждаются договором по разработке дизайна сайта от 11.01.2008, заключенным между Овчаренко Н.А. и Горбатовым В.Ю., с приложением технического задания на разработку дизайна от 11.01.2008, и актом приемки-сдачи выполненных услуг к указанному договору;

- исключительные права на разработанный дизайн (в том числе изображение) были переданы Горбатову Владиславу Юрьевичу по акту приемки-сдачи выполненных услуг от 04.02.2008;

- сопоставительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака



«» и графического произведения «» показал, что сравниваемые обозначения производят в целом совершенно одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе одинаковых по своей

внешней форме, художественному характеру и смысловому значению изображений совпадающих элементов, имеющих одинаковое положение в пространстве и образующих вместе определенную единую оригинальную композицию из стилизованного изображения буквы «W» и выполненных в одинаковой графической манере тождественных словесных элементов «WINNER»;

- отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительных прав на это графическое произведение согласии на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя его правообладателя, а также о наличии определенного теми или иными конкретными документами спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данное произведение, ввиду чего нет оснований для сомнений относительно принадлежности исключительных прав на соответствующий объект авторского права именно лицу, подавшему возражение (Горбатову В.Ю.).

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399594 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор по разработке дизайна сайта от 11.01.2008, заключенным между Овчаренко Н.Л. и Горбатовым В.Ю., с приложением технического задания на разработку дизайна от 11.01.2008 и акта приемки-сдачи выполненных услуг от 04.02.2008;
2. Скриншоты переписки между Овчаренко Н.А. и Горбатовым В.Ю. с приложением результатов выполненных работ;
3. Выписка из государственного реестра товарных знаков на оспариваемый товарный знак № 399594.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 21.03.2022 представил отзыв по его мотивам, а также дополнил его доводами, которые представлены в корреспонденции, поступившей в ведомство 06.05.2022, существа которых сводится к следующему:

- правообладатель полагает, что договором, который лицо, подавшее возражение, подтверждает возникновение у него более раннего права на оспариваемый товарный знак, не подтверждается создание всех включенных в изображение объекта элементов самим исполнителем (Овчаренко Н.Л.), и, соответственно, передачу прав на них лицу, подавшему возражение;

- приложенный акт приемки-сдачи выполненных услуг не содержит изображения произведения;

- сами изображения предполагаемого объекта авторского права лица, подавшего возражение, представлены в таком виде, в котором не позволяют провести детальное сравнение объектов исследования для целей настоящего дела, при этом сравниваемые объекты не являются тождественными;

- изображение, которое лицо, подавшее возражение считает принадлежащим ему объектом авторских прав, использовалось задолго до указываемой им даты его создания, так компания Хэнань Синьчи, являющаяся аффилированной с компанией правообладателя, 31.01.2008 (т.е. до даты акта приемки-сдачи выполненных услуг от



04.02.2008) подавала заявку на графическое изображение « » в Патентное ведомство Китая сведения о заявке представлены в материалы дела;

- правообладатель представляет нотариальный документ, содержащий электронные письма с адреса wangzhuoxin51168@sina.com, принадлежащего акционеру правообладателя Ван Чжосинь, за 2005 год (письмо от 4 августа 2005 г.), в которых вложены изображения рюкзаков и сумок с использованием изобразительного элемента и словесного элемента WINNER, например:



- правообладатель отмечает, что вопрос об авторстве был рассмотрен Арбитражными судами в рамках дела № А40-151862/2020, так на стр. 7 указано «Согласно электронной переписке Истца-2 (зарегистрировано Нотариальными актами (2021) Юй Чжэн Хуан Чжэн Вай Минь Цзы номер 10564, а также номер 11939), графическое изображение Товарного знака в виде оригинальной буквы W использовалось Истцами задолго до того (в 2004 году), как Ответчик-1 якобы заказал его создание. Так, в электронном письме от 08.03.2004 представлено



изображение обозначения , то есть данное графическое обозначение было создано как минимум на 4 года ранее, чем Ответчик заказал его создание. Кроме того, графическое изображение буквы W, включенное в состав Товарного знака, уже в 2005 использовалось непосредственно при маркировке товаров. Таким образом, заявление о принадлежности Ответчику авторских прав на графическое изображение, размещенное в Товарном знаке, является недоказанным и не «соответствующим действительности»;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, его действия фактически являются злоупотреблением правом, поскольку Горбатов В.Ю., будучи к тому времени давним партнером правообладателя по реализации его продукции в Российской Федерации, безусловно, знал об использовании спорного изображения на сумках и рюкзаках;

- Горбатов В.Ю. давал поручение патентному поверенному Федоренко на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя – то есть на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак признавал, что право на товарный знак принадлежит правообладателю;

- слово WINNER, являющееся отличительной частью фирменного наименования компании правообладателя, использовалось на произведенных компанией и ввозимых на территорию Российской Федерации товарах (сумки, рюкзаки, ранцы) с 2005 года, а логотип, впоследствии зарегистрированный в

качестве оспариваемого товарного знака, был придуман в 2004 году госпожой Ван Чжосинь, акционером правообладателя, что подтверждается представленными материалами, а именно свидетельскими показаниями;

- также правообладателем представлены сведения о разработке логотипа, а именно нотариально заверенные показаниями госпожи Ван Фэнмэй, работавшей в компании «Синьчи» (компания «Синьчи» является аффилированной компанией правообладателя (акционер - Ван Чжосинь)).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

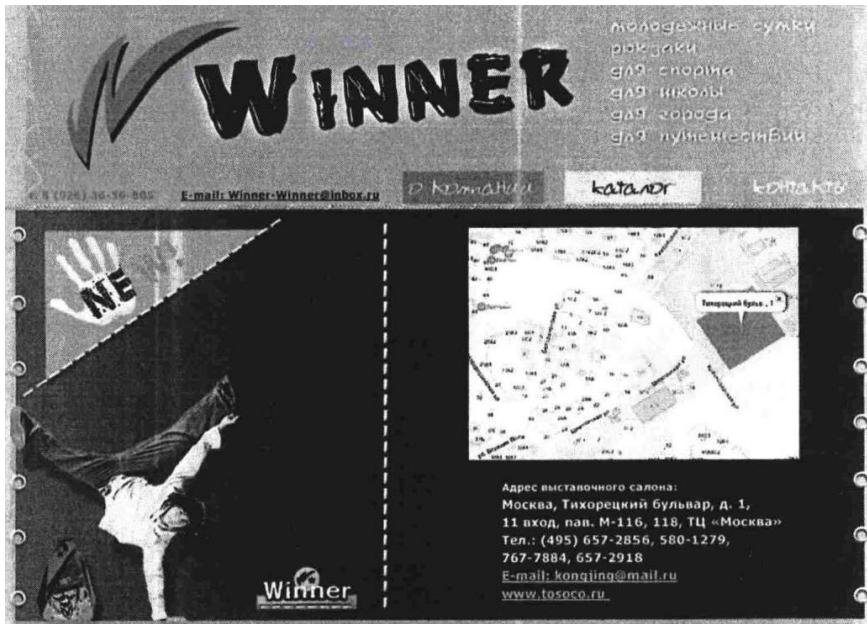
К отзыву приложены следующие материалы:

4. Постановление 9ААС по делу А40-151862/2020;
5. Нотариальный акт (2021) Юй Чжэн Хуан Чжэн Вай Минь Цзы номер 10564 (изображения знака в электронной переписке 2004-2005);
6. Нотариальный акт (2021) Юй Чжэн Хуан Чжэн Вай Минь Цзы номер 11939 (изображения графического изображения знака на товарах 2005);
7. Электронная переписка Горбатова с Ван Чжосинь - акционером правообладателя - за 2008-2010 годы;
8. Электронная переписка с патентным поверенным Федоренко;
9. Сведения об украинском товарном знаке;
10. Сведения о заявке № 6541194 в Китае;
11. Договор отчуждения, подписанный Горбатовым В.Ю.;
12. Нотариальный документ, содержащий электронные письма;
13. Заявление Ван Чжосинь;
14. Заявление Ван Фэнмэй.

В корреспонденции, поступившей в ведомство путем направления на электронную почту 12.05.2022, правообладатель указал на следующее:

- факт известности объекта, на который ссылается лицо, подавшее возражение, не доказан. Обязанность подтверждения известности произведения для целей применения пункта 9 статьи 1483 Кодекса подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда Российской Федерации;

- скриншот сайта, на который ссылается лицо, подавшее возражение, содержит различные словесные, изобразительные элементы, которые, очевидно, не могли быть созданы творческим трудом Овчаренко Н.А.:



- словесный элемент WINNER выполнен таким образом, что букву R от других букв отделяет изобразительный элемент в виде вертикального отрезка светло-желтого цвета. Оспариваемый товарный знак такого отрезка не содержит. Указанное является еще одним аргументом в пользу отсутствия тождественности (тождественность — совпадение во всех элементах) сравниваемых обозначений, которая должна быть доказана в соответствии с редакцией пункта 9 статьи 1483 Кодекса, действовавшего на дату приоритета;

- правообладатель обращает внимание, что в представленных им материалах содержится ряд доказательств, оспаривающих авторство Овчаренко Н.А. на изображение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, а также свидетельствующих об авторстве Ван Чжосинь на данное изображение.

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии от 16.05.2022 представило оригинал договора о разработке сайта [15], на заседании коллегии от 15.06.2022, лицом, подавшим возражение, была представлена копия протокола осмотра доказательств содержимого электронного почтового ящика winner-winner@inbox.ru [16], на заседании, состоявшемся 08.07.2022 лицо, подавшее возражение, представило свою позицию относительно дополнений правообладателя, которая

сводится к тому, что касательно произведения искусства или его фрагмента, то на эти объекты авторского права требование известности не распространяется. Кроме того, представленные правообладателем свидетельские показания таковыми не являются, поскольку предметом нотариального свидетельства, как следует из нотариального акта, является подпись Ван Фэнмэй, не более того. Что же касается свидетельских показаний, то они являются специальной процедурой, регламентируемой процессуальным законодательством, которые правообладателем не представлены.

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

С учетом даты (23.10.2008) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №399594 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 обозначение, которое было создано по его заказу ранее даты приоритета, в результате оформления дизайна сайта на котором планировалась реализация ранцев, молодежных сумок, рюкзаков для спорта, для школы. 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 « WINNER» по свидетельству № 399594 представляет собой прямоугольник оранжевого цвета на фоне которого размещены: изобразительный элемент в виде графического изображения латинской буквы «W» и словесный элемент «Winner», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 18 класса МКТУ «сумки; рюкзаки».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399594 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



– фрагмент сайта принадлежат лицу, подавшему возражение, в связи с тем, что были созданы по его служебному заданию в рамках договора по разработке дизайна сайта от 11.01.2008 заключенным с Овчаренко Н.А, о чем свидетельствуют представленные материалы [1]. Согласно акту-приемки данного договора датой передачи исключительных прав на разработанный дизайн считается дата отправления исполнителем соответствующего изображения на электронный адрес заказчика, то есть лица, подавшего возражение, что подтверждается материалами [2, 16].



Визуальная оценка представленного фрагмента сайта « »



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, которая сводится к тому, что авторство лица, подавшего возражение, в частности на один из элементов оспариваемого товарного знака, а именно графическое изображение буквы «W» является недоказанным, о чем свидетельствует решение Арбитражного суда от 10.11.2021 по делу №A40-151862/20-110-1117, в котором ответчиком выступает лицо, подавшее возражение, а истцами – Гуанчжоу Виннер Лизер Ко. ЛТД и Van Чжосинь. В данном решении указано: «Согласно электронной переписке Истца-2 (записано Нотариальными актами (2021) Юй Чжэн Хуан Чжэн Вай Минь Цзы номер 10564, а также номер 11939), графическое изображение Товарного знака в виде оригинальной буквы W использовалось Истцами задолго до того (в 2004 году), как Ответчик-1 якобы заказал его создание. Так, в электронном письме от



08.03.2004 представлено изображение обозначения , то есть данное графическое обозначение было создано как минимум на 4 года ранее, чем Ответчик заказал его создание. Кроме того, графическое изображение буквы W, включенное в состав Товарного знака, уже в 2005 использовалось непосредственно при маркировке товаров. Таким образом, заявление о принадлежности Ответчику авторских прав на графическое изображение, размещенное в Товарном знаке, является недоказанным и не «соответствующим действительности».

Кроме того, правообладателем представлены сведения [14], а именно нотариально заверенные показания госпожи Ван Фэнмэй, работавшей в компании «Синьчи» (аффилированность компании правообладателя (где акционер - Ван

Чжосинь) была доказана в рамках дела №A40-151862/20-110-1117, см. стр. 6), в которых она подтверждает что логотип, который в дальнейшем стал товарным знаком по свидетельству №399594 и зарегистрирован на имя правообладателя был разработан Ван Чжосинь в 2004 году.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать наличие спора об авторстве изображения, составляющего оспариваемый товарный знак. При этом, следует отметить, что спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке, разрешение данного вопроса не относится к компетенции коллегии.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №399594 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя, о наличии в действиях лица, подавшего возражение, факта злоупотребления правом, коллегия сообщает, 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 30.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 399594.