

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2021, поданное Капуновым А.Н., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 732735, при этом установлено следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак



« » по заявке № 2019709461, поданной 05.03.2019, зарегистрирован 01.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №732735 на имя Капунова С.Н., Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 25.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 732735 произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- начиная с 2015 года Шумакова Д.В. (автор изображений) осуществляла создание произведений изобразительного искусства, а именно векторных изображений собаки и кошки в очках. В процессе создания Шумакова Д.В. рисовала эскизы изображений, послужившие основой для итоговых логотипов, размещаемых на упаковках товаров для животных, пользующихся известностью у потребителей во взаимосвязи с лицом, подавшим возражение. Эскизы изображений и логотипы были созданы в период с 2015 по 2016 годы, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Данный факт подтверждается протоколом осмотра доказательств от 08.04.2021;

- между лицом, подавшим возражение, и Шумаковой Д.В. 12.04.2016 был заключен договор, согласно которому автор произведений (Шумакова Д.В.) передает Капунову А.Н. исключительные прав на неограниченное использование созданных автором произведений, включенных в оспариваемый товарный знак. После заключения договора правообладатель и лицо, подавшее возражение, начали совместно использовать изображение, созданное в рамках авторского договора, для индивидуализации производимых ими товаров;

- в 2019 году Капунов А.Н. и Капунов С.Н. решили прекратить совместную деятельность;

- правообладатель втайне от Капунова А.Н. подал заявку на регистрацию изображения, созданного в рамках авторского договора, в качестве товарного знака. Лицо, подавшее возражение, не давало согласие на использование и регистрацию обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака;

- Капунов С.Н. в лице ООО «КАЙРОС» также подал заявку на регистрацию



обозначения « _____ » в качестве товарного знака. По указанной заявке

было принято решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, размещало продукцию, относящуюся к товарам 31 класса МКТУ, на сайте <http://luckyanimals.ru>. Данная продукция содержала тождественное с зарегистрированным в качестве оспариваемого товарного знака изображение. Заявитель участвовал в выставках товаров для животных, где рекламировал товары, сопровождающиеся спорным изображением. Именно действиями лица, подавшего возражение, оригинальные изображения кошки и собаки в очках получили известность среди потребителей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №732735 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке № 732735;
2. Копии эскизов изображений;
3. Копии заявок на товарные знаки №2019744281, №2019709461;
4. Копия материалов договора о передаче авторских прав №1 от 12.04.2016;
5. Оригинал осмотра доказательств от 08.04.2021;
6. Копии фотографий с выставок;
7. Копия письма Е. Мисс от 21.10.2021;
8. Распечатка истории с сайта лица, подавшего возражение;
9. Распечатка информации о принадлежности сайта;
10. Копии фотографии с футбола;

Правообладатель товарного знака по свидетельству №732735, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 24.07.2015. Основным видом предпринимательской деятельности правообладателя является производство готовых кормов для непродуктивных

животных. Для производства данной продукции был получен акт обследования помещения, зарегистрировано производство в Россельхознадзоре. Первые испытания продукции проведены в августе 2015 года;

- для распространения своей продукции и ее узнаваемости, правообладатель создал несколько этикеток и логотипов, в которых используются изображения, составляющие в настоящее время зарегистрированный товарный знак (кошка и собака в очках в черном, белом, оранжевом, сером, нежно-персиковом, оранжево-красном цветах и их сочетаниях);

- о своей деятельности правообладатель рассказал брату (лицу, подавшему возражение). В связи с тяжелым материальным положением и отсутствием работы в осенне-зимний период у его организации, брат попросил помочь ему и разрешить распространять продукцию правообладателя в городе Санкт-Петербурге. Правообладатель передал ему образцы логотипов (будущий товарный знак) для изготовления этикеток и упаковки на заводах, которых нет в городе Пензе, по производству такого рода упаковки. Капунов А.Н предложил обратиться к его знакомой Шумаковой Д.В., которая сделала различные цветовые варианты на основе логотипа правообладателя, скорректировала картинку в размер относительно печати как на картоне, так и на пакете;

- Шумакова Д.В. не является автором изображений, созданных правообладателем и зарегистрированных в качестве товарного знака. Эти изображения она получила от правообладателя через Капунова А.Н. Вся ее работа состояла в подготовке клише для печати на картоне и пакете.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 732735.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Копия договора о передаче авторских прав №2 от 17.05.2018 (11);
- Копия отзыва УФАС по Пензенской области от 15.07.2021 № 2395-2 (12);
- Копия письма Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области от 06.11.2020 № 2042 (13);
- Копия письма Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и

Пензенской области от 06.11.2020 № 2043 (14);

- Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2021 по делу № СИП-893/2020 (15).

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

С учетом даты (05.03.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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. Согласно доводам возражения лицу, его подавшему, принадлежат исключительные права на изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака. Указанное позволяет признать Капунова А.Н. заинтересованным в подаче возражения по основанию пункта 9 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «

»

является изобразительным и состоит из стилизованного изображения собаки и кошки в солнцезащитных очках. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника оранжевого цвета. Правовая охрана знака действует в черном, белом, оранжевом, сером, нежно-персиковом, оранжево-красном цветовом сочетании в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ товарного знака по свидетельству №732735 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака. Так, в частности, с возражением представлены материалы договора (4), согласно которому Шумакова Д.В. (автор) предоставляет Капунову А.Н. (заказчику) исключительные права на использование стилизованных изображений кошки и собаки в очках (приложение №1 к договору), которые воспроизводятся в оспариваемом товарном знаке. Исполнение договора подтверждено распиской в получении денежных средств.

Вместе с тем, в отзыве на возражение правообладатель также указывает на авторство спорного обозначения. Так, согласно отзыву на возражение, Капунов С.Н. самостоятельно разработал изображения кошки и собаки задолго до заключения договора (4) и использовал эти обозначения при маркировке производимой им продукции. Впоследствии правообладатель передал стилизованные изображения кота и собаки своему брату – Капунову А.Н. с целью заключения им договора на разработку макетов визиток с использованием упомянутых изображений животных, клише для печати на картоне и пакете, с целью разработки дизайна этикетки.

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 №732735 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Стороны приводят доводы о том, что именно в связи с деятельностью каждого из них оспариваемое обозначение приобрело узнаваемость среди потребителей. Вместе с тем, указанные доводы не относятся к существу рассматриваемого спора.

Что касается приведенного правообладателем решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-893/2020 от 13.09.2021, а также ссылок на иные судебные дела (например, решение Арбитражного суда Пензенской области по делу №А49-6425/2020 от 03.09.2020), то в них не дается оценка тому, кто является автором спорного изображения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №732735.