


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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.10.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823644, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вмако», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подачи (19.01.2021) заявки № 2021701640, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2021 за № 823644 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Скима», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 и услуг 37 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 823644 произведена в нарушение требований законодательства. В возражении приведены ссылки на положения подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, положения пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, положения статьи 10 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Федерации, а также положения статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что спорное обозначение является результатом творческой деятельности, охраняется в качестве объекта авторского права, непосредственным автором которого является Винник Антон Викторович, создавшим спорное обозначение 06.09.2020.

Возражение содержит доводы о том, что лицо, его подавшее, занимается разработкой, поставкой и обслуживанием оборудования для лазерной резки, гравировки и маркировки различных материалов; ассортимент продукции обратившегося с возражением лица включает малоформатные аппараты для дома и образовательных учреждений, частных мастерских, рекламных производств, а также высокотехнологичные промышленные решения для крупных предприятий.

Кроме того, в возражении приведена информация о том, что лицо, подавшее возражение, подало заявки на регистрацию в качестве товарных знаков комбинированных обозначений со словесным элементом «ZOLDO» (заявки №№ 2021702790, 2021721678), являющихся тождественным оспариваемому товарному знаку.

По мнению лица, подавшего возражение, используемое им обозначение на сайте www.zoldo.ru, для маркировки товаров, в сети Интернет – на сайтах магазинов социальных сетей, иных публичных ресурсов, широко известно среди потребителей в качестве средства индивидуализации товаров услуг Общества с ограниченной ответственностью «Вмако».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что правообладатель знал об использовании Обществом с ограниченной ответственностью «Вмако» спорного обозначения, поскольку является конкурентом обратившегося с выражением лица на рынке лазерного оборудования, а целью регистрации оспариваемого товарного знака является намерение вытеснить с рынка конкурента, что является нарушением антимонопольного законодательства, а также основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение, а также о том, что

действия по регистрации товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

В отношении иного обозначения по заявке № 2021701639 со словесным элементом «Winlaser», поданного на регистрацию в качестве товарного знака на имя правообладателя, лицо, подавшее возражение, направляло обращение в порядке, предусмотренном статьей 1493 Кодекса, что явилось основанием для принятия Роспатентом решения об отказе в регистрации товарного знака. По мнению лица, подавшего возражения, данный факт должен быть учтен при рассмотрении настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823644 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы (в копиях):

1. Договор поставки № 241220/06 от 24.12.2020.
2. Товарная накладная № 29 от 28.06.2021 к договору № 241220/06 от 24.12.2020.
3. Договор поставки № 180121/01 от 18.01.2021.
4. Товарная накладная № 1 от 31.05.2021 к договору № 180121/01 от 18.01.2021.
5. Договор поставки № 140121/01 от 14.01.2021.
6. Товарная накладная № 8 от 02.06.2021 к договору № 140121/01 от 14.01.2021.
7. Договор поставки № 130121/01 от 13.01.2021.
8. Товарная накладная № 15 от 09.06.2021 к договору № 130121/01 от 13.01.2021.
9. Договор поставки № 090121/01 от 09.01.2021.
10. Товарная накладная № 4 от 02.06.2021 к договору № 090121/01 от 09.01.2021.
11. Договор поставки № 090121/01 от 09.01.2021.
12. Товарная накладная № 6 от 02.06.2021 к договору № 090121/01 от 09.01.2021.
13. Договор поставки № 221220/05 от 22.12.2020.
14. Товарная накладная № 3 от 02.06.2021 к договору № 221220/05 от 22.12.2020.
15. Договор поставки № 071220/05 от 07.12.2020.
16. Товарная накладная № 7 от 02.06.2021 к договору № 071220/05 от 07.12.2020.
17. Платежное поручение № 56 от 15.12.2020 (оплата по счету № 5 от 07.12.2020).

18. Платежное поручение № 378 от 18.01.2021 (оплата по счету № 13 от 18.01.2021).
19. Платежное поручение № 83469 от 13.01.2021.
20. Кассовый чек № 9 от 11.01.2021.
21. Кассовый чек № 12 от 13.01.2021.
22. Кассовый чек № 15 от 18.01.2021.
23. Кассовый чек № 18 от 19.01.2021.
24. Письмо специалиста от 26.09.2021.
25. Письмо специалиста от 30.09.2021.
26. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.РА01.В.52214/21 от 05.05.2021.
27. Протокол испытаний № ГК20210423-022 от 23.04.2021.
28. Протокол испытаний № ГК20210423-023 от 23.04.2021.
29. Протокол испытаний № ГК20210423-024 от 23.04.2021.
30. Протокол испытаний № ГК20210423-025 от 23.04.2021.
31. Протокол испытаний № ГК20210423-026 от 23.04.2021.
32. Протокол испытаний № ГК20210423-027 от 23.04.2021.
33. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.РА01.В.52338/21 от 05.05.2021.
34. Протокол испытаний № ГК20210414-005 от 14.04.2021.
35. Протокол испытаний № ГК20210423-001 от 23.04.2021.
36. Протокол испытаний № ГК20210423-002 от 23.04.2021.
37. Протокол испытаний № ГК20210423-003 от 23.04.2021.
38. Протокол испытаний № ГК20210423-004 от 23.04.2021.
39. Протокол испытаний № ГК20210423-005 от 23.04.2021.
40. Протокол испытаний № ГК20210423-006 от 23.04.2021.
41. Протокол испытаний № ГК20210423-007 от 23.04.2021.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, ознакомившись с материалами возражения, 15.11.2021 представил отзыв по его мотивам, в котором сообщил, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «ZOLDO» было разработано Лебедевой Ольгой Дмитриевной для Общества с ограниченной ответственностью «Скима» по договору авторского заказа

от 13.05.2020, в соответствии с которым исключительное право на произведение передано правообладателю.

В отзыве поясняется, что Винник Антон Викторович оказывал маркетинговые услуги для Общества с ограниченной ответственностью «Скима» и в период с 05.09.2019 по 15.07.2021 имел доступ в офис правообладателя, где имелась возможность ознакомиться со спорным обозначением.

Также правообладателем выражена обеспокоенность относительно того, что отдельное слово (без оригинального графического исполнения и прочего творческого труда) может являться объектом авторского права.

Правообладатель обращает внимание на то, что 11.11.2020 лицом, подавшим возражение, была произведена смена фирменного наименования и видов деятельности: ранее обратившееся с возражением лицо называлось Общество с ограниченной ответственностью «Винник маркетинг», и у него отсутствовали виды деятельности, связанные с производством и продажей лазерного оборудования, в связи с чем потребителям до 11.11.2020 данное лицо не могло быть известно как изготовитель и продавец лазерного оборудования.

На основании представленных с возражением документов правообладатель не усматривает того, что лицо, подавшее возражение, осуществляло длительное и интенсивное использование обозначения «ZOLDO» до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, следовательно, оспариваемый товарный знак не нарушает положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также правообладатель просит оставить без рассмотрения доводы возражения о нарушении им антимонопольного законодательства, в связи с отсутствием у Роспатента полномочий по их оценке.

На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую охрану спорного товарного знака в силе, а возражение Общества с ограниченной ответственностью «Вмако» от 05.10.2021 без удовлетворения.

К отзыву приложены следующие материалы (в копиях):

42. Договор авторского заказа от 13.05.2020.

43. Акт приёма-передачи от 17.06.2020.

44. Скриншот от 10.11.2021, касающийся логотипа «ZOLDO».
45. Справка № 49 от 10.11.2021 Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Маркет Групп».
46. Договор аренды нежилого помещения № 11/2020-РА от 01.03.2020, акт приема-передачи к нему.
47. Выписка от 08.11.2021 по карте за период с 24.07.2019 по 21.08.2019.
48. Распечатка от 03.11.2021 сведений из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вмако».
49. Сведения из ЕГРЮЛ по состоянию на 10.11.2020 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Винник Маркетинг».
50. Распечатка с сайта web.archive.org/web/20210310064839/https://winlaser.ru.
51. Распечатка с сайта www.zoldo.ru.
52. Распечатка <https://www.youtube.com/watch?v=MbuAIom9skU>.
53. Распечатка с сайта <https://zen.yandex.ru>.
54. Распечатка с сайта <https://yandex.ru/maps/>.
55. Почтовая квитанция.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 29.11.2021, лицом, подавшим возражение, представлено дополнение, в котором указано, что первое опубликование фантазийного слово «ZOLDO» осуществлено 10.08.2020 в переписке по электронной почте, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака; размещение логотипа в сети Интернет осуществлено на сайте winlaser.ru также ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается представленными в материалы дела скриншотами о создании и размещении файлов с указанием дат, которые не могут быть изменены.

Лицом, подавшим возражение, поясняется, что Винник А.В. ведет свою деятельность по выводу на рынок и продвижению лазерного оборудования совместно с аффилированным лицом – Обществом с ограниченной ответственностью «Вмако» (ранее Обществом с ограниченной ответственностью

«Винник маркетинг»), что подтверждается представленными с дополнением материалами – публикациями в социальных сетях о выполненных заказах и работах.

Лицом, подавшим возражение, выражены сомнения относительно подлинности представленного правообладателем договора авторского заказа. Также обращено внимание на то, что указанные в отзыве мотивы противоречат друг другу: с одной стороны, правообладатель заявляет об авторстве в отношении логотипа «ZOLDO», а с другой стороны, выражает обеспокоенность тем, что отдельное слово может являться объектом авторского права.

Лицо, подавшее возражение, сообщает, что оно осуществляло деятельность по продвижению лазерного оборудования до даты создания правообладателя, следовательно, нельзя утверждать, что оно не занималось указанным видом деятельности только лишь потому, что такой вид деятельности не был указан в ЕГРЮЛ. Смена фирменного наименования, по мнению обратившегося с возражением лица, не влияет на ведение бизнеса, поскольку контактные данные не изменились, потребитель не потерял коммуникацию с лицом, подавшим возражение.

Также в дополнении сообщается, что в адрес лица, подавшего возражение, поступила претензия правообладателя о нарушении исключительного права на товарный знак, а также что стороны настоящего спора являются участниками разбирательства по делу № А56-91287/2021.

По мнению Общества с ограниченной ответственностью «Вмако», сохранение правовой охраны оспариваемого товарного знака нарушит права Винника А.В. на производство, права Общества с ограниченной ответственностью «Вмако» на использование этого произведения, на ведение деятельности под данным обозначением, а также положения действующего законодательства.

В завершение в дополнении указано на то, что часть публикаций в сети Интернет заблокированы по требованию правообладателя.

Дополнительно в материалы дела лицом, подавшим возражение, представлены следующие сведения:


56. Переписка по электронной почте, скриншоты файлов mail/google.com/..., изображения.
57. Скриншот личного кабинета сайта beget.com.
58. Статья Винника А.В. «Как разместить в маркетплейсе товары так, чтобы получить больше клиентов» на сайте shopolog.ru.
59. Скриншот, платежный документ, товарная накладная.
60. Устав (выдержка) Общества с ограниченной ответственностью «Винник маркетинг».
61. Заявление Винника А.В. об авторстве от 28.11.2021.
62. Заявление свидетеля от 28.11.2021.
63. Скриншоты.
64. Претензия Винника А.В. в адрес правообладателя.
65. Претензия Общества с ограниченной ответственностью «Вмако» в адрес правообладателя.
66. Скриншоты публикаций.
67. Сведения о почтовом отправлении.

Корреспонденцией, поступившей 13.12.2021, правообладателем представлены пояснения в отношении вышеуказанного дополнения лица, подавшего возражение, в которых отмечается отсутствие доказательств известности противопоставляемого произведения, установление которой предполагается подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель просит принять во внимание отсутствие полномочий у административного органа по установлению автора спорного произведения.

Кроме того, правообладатель настаивает на существенности факта изменения фирменного наименования лицом, подавшим возражение, а также на отсутствии доказательств несоответствия оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункту 3 статьи 1483 Кодекса

В завершение правообладателем выражено сомнение в отношении подлинности представленных обратившимся с возражением лицом скриншотов.

В ответ на указанные пояснения лицом, подавшим возражение, 20.12.2021 представлены дополнительные доводы и материалы, в которых конкретизируется, что словесный элемент «ZOLDO» был придуман, а произведение «» было создано Винником А.В. для ведения деятельности его предприятия – ООО «Вмако», что подтверждается его решением согласно заявлению Винника А.В. от 28.11.2021 (67).

Лицом, подавшим возражение, получено также письмо-подтверждение ООО «Бегет» (хостинг провайдера) от 15.12.2021 о дате размещения файлов «zoldo.jpg» и «zoldo-icon.svg» в файловом менеджере аккаунта (68), а также представлены скриншоты:

- комментарий avinnik3 (69);
- с сайта sprutio.beget.com (70);
- с сайта winlaser.ru (71);
- с сайта www.instagram.com (72);
- мобильного приложения о проверке чека (73).

Также в дополнении от 20.12.2021 поясняется, что поставка любого сложного оборудования, а именно к такому оборудованию относятся лазерные станки, предполагает проведение первичной проверки, предпродажной подготовки, краткого курса обучения покупателя, проведения мастер-классов, технического обслуживания оборудования, то есть выполнения услуг, относящихся к 37 и 41 классам МКТУ.

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

С учетом даты (19.01.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

- 1) 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;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 Правил.

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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 823644 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ZOLDO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, изображения трех кругов и плашку, на фоне которой размещены указанные элементы. Товарный знак охраняется в серо-синем и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки; машины и станки; станки лазерные; станки фрезерные; лазерные станки для резки металла; станки сварочные лазерные», услуг 37 класса МКТУ «обслуживание техническое и ремонт оборудования; монтаж и пуско-наладка оборудования», услуг 41 класса МКТУ «обучение; обучение профессионально-техническое; предоставление обучающих курсов».

Возражение, поступившее 05.10.2021, мотивировано несоответствием оспариваемой регистрации положениям пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса, а также наличием оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 823644 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что у потребителей сложилось представление об определенном производителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, а именно – о лице, подавшем возражение.

Как правило, при оспаривании по данному основанию обратившееся с возражением лицо квалифицируется как заинтересованное, если оно имеет действительное намерение использовать спорное (или сходное с ним) обозначение для маркировки товаров или услуг, имеющих в перечне оспариваемой регистрации (или однородных им). Могут быть учтены также иные обстоятельства, например, связанные с наличием споров по вопросу законности использования того или иного обозначения, участниками которых являются стороны рассматриваемого возражения. Оценка заинтересованности не сводится к анализу охраноспособности товарного знака, в связи с чем исследуемый при заинтересованности период времени не ограничивается периодом, предшествующем дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Поданные лицом, подавшим возражение, заявки (№№ 2021702790, 2021721678), декларации о соответствии (материалы 26, 33), а также товарные накладные (материалы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) свидетельствуют о его намерении использовать обозначение «ZOLDO» в своей деятельности, связанной с товарами 07 класса МКТУ – станками лазерными для обработки материалов, что в совокупности иллюстрирует заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака со словесным элементом «ZOLDO».

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Таких доказательств в материалах дела не имеется.

Так, в подтверждение фактического использования обозначения «ZOLDO» при маркировке товаров 07 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, представлены договоры поставки, товарные накладные, платежные документы, чеки, письма-заявления физических лиц, декларации, протоколы испытаний, скриншоты публикаций, переписка.

Анализ указанных материалов показал следующее.

Согласно сведениям деклараций (26, 33) от 05.05.2021, протоколов испытаний (27-32, 34-41) производителем лазерно-гравировальных станков под торговой маркой «ZOLDO» является китайская компания (LIAOCHENG VOIERN LASER TECHNOLOGY CO., LTD). Взаимоотношения с производителем лица, подавшего возражение, не проиллюстрированы, следовательно, у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что производство рассматриваемых товаров осуществлялось исключительно по заказу лица, подавшего возражение, и для него, что явилось бы основанием для признания ООО «Вмако» источником товаров. При этом коллегия отмечает, что декларации и протоколы испытаний не свидетельствуют о факте производства и распространения товара на территории России, а подтверждают лишь осуществление подготовительных действий для соответствующей деятельности. И такие действия осуществлялись ООО «Вмако» позднее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Что касается непосредственного присутствия товаров на рынке, то большинство товарных накладных свидетельствует о поставке товаров – лазерных станков «ZOLDO» – лицом, подавшим возражение, после даты приоритета товарного знака (19.01.2021). Единственная накладная, относящаяся к исследуемому периоду (от 26.06.2018 (59)), содержит иное обозначение «MCLaser» и, как следствие, не может быть соотнесена со спорным обозначением «ZOLDO».

Как следует из спецификаций к представленным с возражением договорам поставки (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), факт поставки связывается с предварительной оплатой. Поэтому три платежных документа, имеющих в назначении платежа указание «за станки Zoldo», не свидетельствуют о реализации соответствующих товаров ранее даты приоритета оспариваемой регистрации. Использование слова

«Zoldo» при предложении к продаже носит, исходя из представленных документов, единичный характер, что не позволяет заключить о возможности возникновения у потребителей ассоциативной связи спорного обозначения с лицом, подавшим возражение. При этом важным представляется также то, что деятельность по поставке товаров относится к услугам 35 класса МКТУ, которые в оспариваемом перечне отсутствуют.

Коллегия отмечает, что сам по себе факт использования обозначения иным лицом ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака не может служить достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку для возникновения у потребителей неверного представления об источнике происхождения товаров, средний российский потребитель должен быть с ним, как минимум знаком, то есть слышать о нем из рекламы, видеть при демонстрации (в предложениях о продаже), встречать упоминания о нем в средствах массовой информации и т.п.

Коллегия принимает во внимание то, что поставляемая лицом, подавшим возражение, продукция (станки лазерные) не относится к товарам широкого потребления, товарам повседневного спроса. Тем не менее, письменные заявления всего двух лиц (24 и 25), упоминающие о фактах предложений к продаже станков «ZOLDO», не могут служить основанием для подтверждения возникновения у среднего российского потребителя представления об определенном источнике происхождения товаров.

Более того, ролик (<https://www.youtube.com/watch?v=MbuAIom9skU>), который упоминается в письме (24) как видеообзор станка «ZOLDO», не относится к обозначению «ZOLDO» и опубликован 10.06.2021 – позднее 19.01.2021. Ссылка на видеокурс (<https://www.youtube.com/channel/UCCFvaM6GZEHSZiNPkSsOwmQ>) в письме (25) также нерелевантна ввиду отсутствия каких-либо упоминаний обозначения «ZOLDO» ранее 19.01.2021. Сведения о рекламе обозначения «WinLaser» не имеют значения для рассмотрения настоящего возражения, поскольку это обозначение не имеет признаков фонетического, смыслового и/или

графического сходства с оспариваемым товарным знаком. Также следует обратить внимание на необходимость формирования доказательной базы таким образом, чтобы сведения, о которых упоминается в тексте доводов, были отражены в имеющихся в деле материалах. Данные, доступные при переходе по ссылкам в сети Интернет не всегда остаются неизменными, к тому же продолжительность роликов предполагает представление раскадровки или хотя бы указания конкретных частей роликов, где можно ознакомиться с информацией стороны спора. Осмотр роликов коллегией не привел к обнаружению в них сведений об обозначении «ZOLDO», относящихся к периоду ранее 19.01.2021.

Таким образом, имеющиеся в деле доказательства не свидетельствуют об активном введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «ZOLDO», которое привело бы к возникновению у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами 07 класса МКТУ и лицом, подавшим возражение.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оказание услуг «обслуживание техническое и ремонт оборудования; монтаж и пуско-наладка оборудования» 37 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ «обучение; обучение профессионально-техническое; предоставление обучающих курсов» предполагается поставкой самого оборудования, коллегия отмечает следующее.

Действительно, существуют случаи взаимодополняемости различных услуг, их совместного оказания. Например, туристический пакет – это комплекс услуг, предоставляемых во время путешествия по индивидуальному или групповому варианту. Однако услуги, включенные в пакет, отражаются в договорах, спецификациях, заказах и иных документах, сопровождающих осуществление соответствующего вида деятельности.

Сама по себе поставка оборудования не является такой комплексной, «пакетной» услугой. Так, согласно статье 506 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. В свою очередь, остальные оспариваемые услуги оказываются по договорам возмездного оказания услуг (статья 779 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации), которые в данном случае не представлены.

Публикация роликов в сети Интернет является актом одностороннего характера, не обусловлена денежным вознаграждением, следовательно, представляет собой распространение информации (см. статью 2 (9) Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») и не является услугой по обучению.

Следовательно, факт осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности по оказанию услуг 37, 41 классов МКТУ, либо однородной деятельности, не доказан.

С учетом изложенного довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров / услуг оспариваемой регистрации, является недоказанным.

Что касается указания правообладателя на смену фирменного наименования и видов деятельности лица, подавшего возражение, то коллегия принимает эту информацию к сведению лишь отчасти.

Основной вид экономической деятельности коммерческой организации – вид экономической деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. Несмотря на то, что отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о конкретном виде деятельности как основном не означает отсутствие такой деятельности в принципе, такие данные свидетельствуют о незначительности удельного веса соответствующей деятельности в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. Данное обстоятельство может говорить об отсутствии предпосылок для возникновения известности такого лица как производителя этих товаров (лица, оказывающего такие услуги). В данном случае незначительность удельного веса деятельности по

торговле лазерным оборудованием согласуется с иными материалами дела, следовательно, не меняет изложенных выше выводов.

В свою очередь, смена фирменного наименования юридического лица не свидетельствует об утрате известности потребителям этого лица, если таковая существовала. Поскольку известность ООО «Вмако» как производителя (поставщика) лазерного оборудования, маркированного обозначением «Zoldo», не была установлена, то факт изменения наименования никоим образом не влияет на вывод коллегии при оценке соответствия спорного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Указанные положения законодательства нацелены на защиту имущественных прав авторов и их правопреемников.

В случае противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительного права в отношении какого-либо объекта интеллектуальной собственности, включая объекты, являющиеся результатом творческого труда, охраняемые в соответствии с Кодексом, важной является квалификация обратившегося с возражением лица в качестве правообладателя или лица, имеющего законные основания в представлении интересов правообладателя по защите его исключительного права.

В данном случае в рамках соответствующего основания оспаривания лицом, подавшим возражение, заявляется об исключительных правах физического лица – Винника Антона Викторовича – на созданный объект авторского права – слово «ZOLDO» и логотип, воспроизводящий оспариваемый товарный знак.

Коллегия обращает внимание на то, что обратившимся с возражением лицом Винник Антон Викторович не является. В свою очередь, переход исключительного права на созданный объект (в том числе объект авторского права), по общему правилу, осуществляется на основании договора об отчуждении исключительного права. В отсутствие такого договора определить факт и момент перехода

исключительного права от физического лица приобретателю (юридическому лицу) не представляется возможным.

На заседании коллегии от 20.12.2021 лицом, подавшим возражение, обращено внимание на то, что автор является единственным учредителем лица, подавшего возражение, и он принял решение об использовании созданного произведения в деятельности ООО «Вмако». Также было сказано о возможности переноса даты заседания коллегии для поиска доводов/документов о переходе такого права в пользу ООО «Вмако», однако, соответствующее ходатайство стороной заявлено не было, что означает решение вопроса о возможности переноса коллегией без представления каких-либо письменных обоснований в его необходимости.

В отношении данных устных указаний коллегия отмечает следующее.

То обстоятельство, что автор является учредителем (исполнительным органом) юридического лица, само по себе не предполагает автоматического перехода его исключительных прав в пользу данного юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Однако в данном случае противопоставляемое произведение создано, согласно доводам обеих сторон спора, позднее даты создания юридического лица – ООО «Вмако» (ранее – ООО «Винник маркетинг») – 19.11.2015. Следовательно, имущественные права на созданное автором произведение не являлись вкладом в уставной капитал ООО «Вмако».

Имущественные права на созданное произведение в силу закона принадлежат юридическому лицу, если такое произведение является служебным. Под служебным произведением понимается произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (статья 1295 Кодекса).

Согласно пункту 104 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского

кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10), если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное – исключительное право на него принадлежит работнику. Пунктом 106 указанного Постановления Пленума ВС РФ № 10 разъясняется, что если исключительное право на служебное произведение принадлежит автору (работнику) изначально по договору с работодателем или на основании абзаца второго пункта 2 статьи 1295 Кодекса, работодатель имеет право использовать такое произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой автору вознаграждения, а также передать указанное право третьему лицу.

Ни документы о задании работодателя, раскрывающем трудовые обязанности Винника А.В., ни лицензионный договор, ни договор об отчуждении исключительного права в материалы дела не представлены.

Что касается заявления Винника А.В. от 28.11.2021 о принятии им решения об использовании созданного логотипа для ведения бизнеса в деятельности «Вмако», то в силу его одностороннего характера оно не является подтверждением перехода / предоставления автором своего исключительного права иному лицу. При этом заявление оформлено позднее 19.01.2021, не содержит воспроизведения логотипа. Таким образом, это заявление не является документом, в связи с которым у ООО «Вмако» возникают какие-либо имущественные права по отношению к упомянутым в заявлении объектам.

Таким образом, лицо, обратившееся с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку как нарушающего имущественные права автора (его правопреемника) на созданное им произведение, не является правообладателем, а также лицом, действующим в интересах правообладателя на основании закона или договора (иное материалами дела не доказано), что исключает возможность признания ООО «Вмако» заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.



При этом необходимость отложения даты рассмотрения возражения с целью возможного поиска стороной спора документов о переходе исключительного права на созданные произведения отсутствует ввиду недоказанности возникновения ранее 19.01.2021 исключительного права в отношении произведения, созданного творческим трудом автора (слова и логотипа).

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1300 Кодекса информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация.

При оценке доводов о нарушении оспариваемой регистрацией исключительных прав на произведение – логотип со словесным элементом «ZOLDO», коллегией установлено следующее.

Для целей подтверждения даты создания произведения (06.09.2020) в возражении приведены скриншоты.

В результате сравнения изображения, имеющегося на скриншотах () , и оспариваемого товарного знака () , можно сделать вывод о том, что они ассоциируются в целом в такой степени, что одно может считаться воспроизведением (копией, повторением) другого. Однако указанное не приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

Имеющиеся в материалах скриншоты с изображением логотипа сделаны с неизвестного устройства, неизвестным лицом. Согласно сведениям скриншота папка представленного содержания имеет адрес обращения C:\Users\mashin\Downloads\Логотип_Zoldo.cdr\, то есть адрес расположения в памяти конкретного неопределенного устройства.

Указанная в возражении ссылка https://drive.google.com/file/d/1ZQFK-52keUuW9lgh_v4I2HkgZHRhTG5c/view?usp=sharing для ознакомления с файлом-изображением логотипа не содержит отображенной на скриншоте информации (Предварительный просмотр недоступен), за исключением наличия названия «Логотип_Zoldo.cdr», а также не позволяет ознакомиться с датой создания / размещения файла.

В дополнении от 29.11.2021 представлены скриншоты, содержащие «атрибутику файла с датой создания», наименование которого содержит слово «ZOLDO», что также является иллюстрацией не созданного объекта, а только его названия, при этом скриншот сделан с неизвестного устройства, неизвестным лицом, следовательно, не представляется возможным каким-то образом идентифицировать эти сведения.

Сведения о пересылке произведения – логотипа – в личной переписке от 08.09.2020, 23.09.2020, о пересылке баннеров 07.08.2020, 10.08.2020 зафиксированы скриншотами, сделанными с неизвестного устройства, неизвестным лицом. Сами изображения к просмотру непосредственно внутри писем недоступны, следовательно, изображения не могут быть однозначно соотнесены с конкретными датами. Адресаты письменных сообщений также не могут быть однозначно идентифицированы коллегией в силу недостаточности реквизитов.

Характеристика произведения как «Логотип_Zoldo», встречающаяся в ряде скриншотов, имеющих даты ранее 19.01.2021, не позволяет провести сравнительный анализ объектов, поскольку визуальное отображение стилизации логотипа может быть кардинально различным в зависимости от замысла автора, включая стилизацию букв, при которой утрачивается то или иное их восприятие.

Размещение где-либо названия произведения в достаточной степени не идентифицирует его как содержащее конкретный логотип.

Ознакомившись с представленными в возражении и дополнении к нему сведениями, коллегия не имеет возможности идентификации ни самого произведения, ни его автора или иного правообладателя.

Следовательно, усмотреть из представленных лицом, подавшим возражение, материалов тождество или сходство оспариваемого товарного знака и логотипа, созданного творческим трудом Винника А.В., не представляется возможным.

Коллегия обращает внимание лица, подавшего возражение, на то, что имеющиеся в материалах дела скриншоты относятся к данным, зафиксированным с применением программных средств, без заверения характеристик программных средств, содержания этих данных, неизменности данных, реквизитов (источников, дат), позволяющих их идентифицировать, а также без иных доказательств, в совокупности с которыми могли бы быть оценены представленные сведения.

При оценке доводов о нарушении оспариваемой регистрацией исключительных прав на произведение – слово «ZOLDO», коллегией установлено следующее.

В соответствующей части в дополнении уточняется, что «первое открытое опубликованное (письменное) использование фантазийного слова «ZOLDO» – в письме по электронной почте от 10.08.2020 г. Винника А.В. в адрес программиста». В заявлении Винника А.В. от 28.11.2021 уточняется, что он является автором слова «ZOLDO», созданным в августе 2020 г.

Вместе с тем применяемая норма содержит указание на следующие объекты:

- название известного [...] произведения науки;
- название известного [...] произведения литературы;
- название известного [...] произведения искусства;
- персонаж из такого произведения;
- цитата из такого произведения;
- произведение искусства;
- фрагмент произведения искусства.

Сомнения правообладателя относительно того, может ли слово само по себе являться объектом авторского права, носят дискуссионный характер. При этом в данном случае такая дискуссия не имеет правового значения, поскольку слово «ZOLDO» встречалось в различных открытых информационных источниках задолго до указанной лицом, подавшим возражение, даты его создания (август 2020 г):

например, Zoldo Alto – бывшая итальянская коммуна в провинции Беллуно в регионе Венето в Италии. В 2016 году она объединилась с бывшим муниципалитетом Forno di Zoldo и образовала муниципалитет Val di Zoldo; Longarone-Zoldo (1912 г.) – название железнодорожной станции в Беллуно (Италия); Unione Sportiva Ghiaccio Zoldo – является хоккейной командой в Forno di Zoldo, Италия (клуб основан в 1972 году). Следовательно, слово «ZOLDO» не является авторским неологизмом, значит, указание на авторство в отношении данного слова не может являться основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823644 недействительным.

Что касается возможности оценки представленной ООО «Вмако» информации как сведений о названии произведения (логотип Zoldo), то коллегия отмечает следующее.

Противопоставление названия произведения (в отличие от противопоставления произведения непосредственно) пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса связывается только с известными в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведениями.

В отношении известности произведения – логотипа «ZOLDO» – коллегия поясняет, что сведения из «личного кабинета ООО «Вмако» на сайте провайдера» не являются общедоступными, не соотносятся с иными фактическими доказательствами. Публикация на сайте не является обстоятельством, достаточным для вывода об известности произведения (логотипа), поскольку она может не просматриваться пользователями сети Интернет или просматриваться их незначительным уникальным количеством.

С учетом сказанного доводы о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав в отношении объекта (объектов) интеллектуальной собственности, созданных творческим трудом конкретного автора, не являются подтвержденными представленными в материалы дела доказательствами.

Кроме того, коллегией приняты во внимание сведения правообладателя о том, что логотип, воспроизводящий оспариваемый товарный знак, создан на основании договора авторского заказа от 13.05.2020, представленного с отзывом, где

правообладатель является заказчиком. Согласно пункту 2.1.3 договора автор обязуется передать заказчику исключительное право на произведение в полном объеме одновременно с передачей оригинала (экземпляра) произведения заказчику. Акт приема-передачи оригинала (экземпляра) произведения и исключительного права на него подписан сторонами 17.06.2020, то есть ранее даты, указанной лицом, подавшим возражение, в качестве даты создания произведения (и логотипа, и слова). Имеющееся в акте изображение (экземпляр) произведения воспроизводит оспариваемый товарный знак.

Доводы правообладателя, подкрепленные вышеуказанным договором авторского заказа, а также сведения лица, подавшего возражение, представленные им скриншоты, переписки, публикации в своей совокупности позволяют заключить, что в данном случае имеются утверждения обеих сторон спора об авторстве разных лиц в отношении одного и того же объекта – логотипа, воспроизводящего оспариваемый товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума ВС РФ № 10 споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау).

В материалы дела не представлен вступивший в законную силу акт уполномоченного органа, на основании которого коллегия может сделать вывод о том, кто является автором произведения – логотипа, воспроизводящего оспариваемый товарный знак – и, как следствие, кто является обладателем исключительных прав на такое произведение.

Таким образом, противоречащие друг другу заявления сторон спора относительно того, кто является автором результата интеллектуальной деятельности – логотипа, воспроизводящего оспариваемый товарный знак – могут быть квалифицированы в качестве спора, не подлежащего рассмотрению в Роспатенте, что исключает возможность обоснованных выводов коллегии о соответствии или

несоответствии спорного обозначения пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку в основу таких выводов должны быть положены фактические обстоятельства, которые не могут быть установлены на стадии административного разбирательства.

Резюмируя сказанное, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается сомнения лица, подавшего возражение, относительно подлинности представленного правообладателем договора авторского заказа, а также сомнения правообладателя в отношении подлинности представленных обратившимся с возражением лицом скриншотов, то коллегия поясняет следующее. Поскольку данные скриншоты и договор явным образом не противоречат друг другу и/или иным материалам дела, а проверка подлинности представленных доказательств не относится к компетенции Роспатента, то коллегия исходит из их достоверности. Вывод об отсутствии подлинности представленных документов может быть сделан только на основании акта органа, уполномоченного делать такие заключения. В коллегия не представлено ни таких актов, ни намерений о возможности их представления.

В отношении доводов возражения о наличии оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, поскольку он знал о создаваемом произведении – логотипе, имел возможность ознакомиться с ним до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, как следует из разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 10, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента и судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Роспатента,

принятого по результатам рассмотрения настоящего спора. Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления Пленума ВС РФ № 10, может быть осуществлено судом, исходя из поданного в Роспатент возражения.

Довод возражения о принятии во внимание аналогичных сведений при экспертизе обозначения по заявке № 2021701639 не имеет значения для выводов коллегии, поскольку касается иного обозначения («Winlaser»), не имеющего фонетического, смыслового и/или изобразительного сходства с оспариваемым товарным знаком.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 823644.