

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

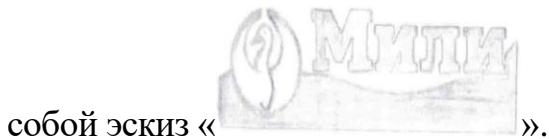
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.05.2023, поданное Разуваевой Ю.В., г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650051, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №650051 с приоритетом от 27.06.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2018 по заявке №2017725821. Правообладателем товарного знака по свидетельству №650051 является Разуваев А.В., г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ.

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №650051 не соответствует требованиям, установленным положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение

авторских прав Разуваевой Ю.В. на результат творческого труда, представляющим



собой эскиз « ».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое было создано лицом, подавшим возражение, что подтверждается справкой о произведениях автора зарегистрированных (депонированных) в «Едином Реестре авторов и правообладателей произведений литературы науки и искусства», где Держатель реестра: РОООКУАП «Авторский Союз «БОНА ФИДЭС» ОГРН 1126100000828, Автор (правообладатель): Разуваева Юлия Владимировна - персональный международный регистрационный номер AU-ID:III_07_08_R17 61.0175, авторское свидетельство №23-00302 от 24 мая 2017 года (приложения №№1, 2);

- в «Едином Реестре авторов и правообладателей произведений литературы науки и искусства» зарегистрировано следующее произведение изобразительного

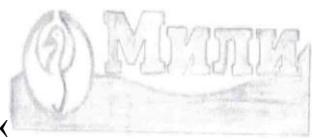


(дизайнерского) искусства автора Разуваевой Ю.В.: эскиз « » - набросок с максимальной прорисовкой, выполненный карандашом. Эскиз представляет собой композицию из стилизованного изображения аиста, взмах крыльев которого образует своеобразный ореол вокруг фигуры птицы, надписи «МИЛИ», с оригинальным начертанием букв и волны - графического объекта объединяющего всю композицию;

- учитывая признаки сходства изобразительных обозначений, можно установить, что в сравниваемых обозначениях присутствуют следующие совпадения: идентичная внешняя форма; наличие симметрии в расположении элементов и их размеров; идентичное смысловое значение; идентичный вид и характер изображений, тождественное сочетание цветов и тонов;

- сравнивая спорные обозначения, податель возражения полагает, что спорный товарный знак в своем составе содержит изобразительный и словесный элементы, которые тождественны обозначению, разработанному Разуваевой Ю.В. (лицом,

подавшим возражение), что в свою очередь позволяет сделать вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений;



- согласия Разуваевой Ю.В. на использование эскиза «» при регистрации товарного знака по свидетельству №650051 на имя Разуваева А.В. не предоставлялось, равно как и передача права на это произведение указанному лицу;



- на основании эскиза «» лицом, подавшим возражение,



впоследствии был разработан логотип «», который также был зарегистрирован (депонирован) в Едином Реестре авторов и правообладателей произведений науки и искусства (приложение №1) и на который также распространяется авторское свидетельство №23-00302 от 24 мая 2017 года (приложение №2)

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650051 недействительным полностью на основании положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия справки от РОООКУАП «Авторский Союз «БОНА ФИДЭС»;
2. Копия авторского свидетельства №23-00302 от 24.05.2017;
3. Копия приложения №1 к авторскому свидетельству №61-00175;
4. Копия комбинированного обозначения «МИЛИ» от 24.05.2017.

Лицом, подавшим возражение, 23.08.2023 было представлено дополнение к возражению от 05.05.2023, в котором оно отмечало следующее: лицо, подавшее во возражение, дополняет возражение скрин-копией с сайта веб-архива <https://web.archive.org/web/20151012134453/https://мили-химчистка.рф/> от 12.10.2015 года, где использовался логотип с изобразительным элементом в виде лебедя. Эскиз

данного рисунка был зарегистрирован заявителем в «Едином Реестре авторов и правообладателей произведений литературы науки и искусства» в 2010 году.

К дополнению от 23.08.2023 к возражению от 05.05.2023 была приложена распечатка с сайта <https://web.archive.org/web/20151012134453/БЦр://милихимчистка.рф/> (приложение №5).

Уведомленный надлежащим образом правообладатель свой отзыв по мотивам возражения от 05.05.2023 не предоставил, на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица, подавшего возражение, и самого лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (27.06.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №650051 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 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 произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на

соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 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; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №650051 представляет собой



объемное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде птицы с крыльями, поднятыми вверх, из графического элемента, выполненного волнообразным образом, и из словесного элемента «МИЛИ», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации Разуваева А.В. и объекта авторского права Разуваевой Ю.В., которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. Учитывая

вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Разуваевой Ю.В в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650051.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №650051 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

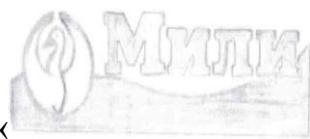
Лицом, подавшим возражение, были представлены документы,



свидетельствующие о том, что им были созданы эскиз «



«» до даты приоритета (27.06.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №650051. Так, лицом, подавшим возражение, была представлена в материалы возражения копия авторского свидетельства №23-00302 от 24.05.2017 (приложение №2), согласно которому Разуваева Ю.В. является автором произведений изобразительного искусства, графики и дизайна, зарегистрированных в «Едином Реестре авторов и правообладателей произведений литературы, науки и искусства» за номером AU-ID:III_07_08_R17 61.0175. Перечень зарегистрированных произведений автора изложен в приложении к настоящему авторскому свидетельству



(приложение №3): «» (R-01), «» (R-02).

Согласно справке о произведениях автора зарегистрированных (депонированных) в «Едином Реестре авторов и правообладателей произведений литературы науки и искусства» (приложение №1), выданной РОООКУАП «Авторский Союз «БОНА ФИДЭС», подтверждается, что: 1) художник-дизайнер Разуваева Ю.В. по состоянию на 2023 год, зарегистрирована в «Едином Реестре авторов и правообладателей произведений литературы науки и искусства»; 2) в «Едином Реестре авторов и правообладателей произведений литературы науки и искусства» зарегистрированы следующие произведения изобразительного (дизайнерского)

искусства автора Разуваевой Ю.В.: «» (R-01) - дата создания - 2010

год; «» (R-02) - дата создания - 2017 год.

Созданное произведение искусства (эскиз) «» и

оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №650051 характеризуются высокой степенью сходства за счет тождества основных элементов (фрагментов), входящих в их состав (тождественный словесный элемент «Мили»; изобразительный элемент в виде птицы с поднятыми крыльями вверх; графический элемент, выполненный волнообразным образом; взаимное расположение данных элементов относительно друг друга), что обуславливает одинаковое общее зрительное впечатление от восприятия этих изображений в целом.

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права.

В деле заявки №2017725821 отсутствует согласие Разуваевой Ю.В. на

регистрацию спорного обозначения «» в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке оригинальных фрагментов объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его автора – лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №650051 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, не было представлено документов, свидетельствующих об известности эскиза



«**Милли**» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако, согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4, в случае использования в товарном знаке всего произведения (произведения искусства или его фрагмента) установления известности такого произведения не требуется (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу №СИП-159/2017).

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод об обоснованности доводов поступившего возражения, и, как следствие, о наличии оснований для его удовлетворения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650051 недействительным полностью.