

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 ППС), рассмотрела поступившее 02.11.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768591, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВИРДЖИНИЯ ГРУПП", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020707355 с приоритетом от 17.02.2020 зарегистрирован 23.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №768591 в отношении товаров и услуг 34, 41 классов МКТУ на имя ООО «ЛОГИСТИКС», Москва (далее – правообладатель).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №768591 в отношении товаров и услуг 34, 41 классов МКТУ

предоставлена в нарушение пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 34 класса МКТУ, а также сходен до степени смешения с объектами авторского права, которые принадлежат лицу, подавшему возражение.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- в соответствии с договором авторского заказа на создание произведения с отчуждением исключительных прав от 01.12.2017 Коваленко Анной Викторовной был создан объект авторского права на обозначение, выполненное в двух цветовых вариантах, каждое из которых содержит тождественное изображение в виде формы листика растения, исключительное право на которое передано лицу, подавшему возражение, при этом своего разрешения на использование и регистрацию оспариваемого товарного знака, не предоставлялось;
- ООО "ВИРДЖИНИЯ ГРУПП" осуществляло свою деятельность по производству и реализации табачной продукции с 2018 года с использованием

изображения листа «», следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и продавца продукции;

- действия по регистрации товарного знака №768591 являются злоупотреблением правом;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена следующим: а) длительным использованием на рынке обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком; б) правообладатель товарного знака по свидетельству №768591 препятствует реализации табачной продукции, считая, что лицо, подавшее возражение, нарушает исключительные права на оспариваемый товарный знак; в)

использование обозначения «» для тождественных товаров может нанести лицу, подавшему возражение, репутационный и предпринимательский ущерб.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768591 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Сведения с официального сайта ФИПС в отношении товарного знака №768591 (1);
 - Договор авторского заказа от 01.12.2017 (2);
 - Расписки от 01.12.2017 и от 07.12.2017 (3);
 - Акт № 1 приема-передачи произведения (4);
 - Письмо Коваленко А.В. от 26.10.2020 (5);
 - Протокол осмотра доказательств от 15.10.2020 (почтовая переписка) (6);
 - Протокол осмотра доказательств от 16.10.2020 (переписка WhatsApp) (7);
 - Протокол осмотра доказательств от 22.10.2020 (программа по созданию логотипа) (8);
- Сведения о мероприятии «НООКАН CLUB SHOW» с официального сайта (9);
 - Договор № 52-АС/19, акт от 15.06.2019 (10);
 - Договор № 56-МВ/20 от 06.02.2020, акт приема-передачи от 01.03.2020 (11);
 - Договор № 28 от 22.01.2020 (12);
 - Сведения о мероприятии «JohnCalliano Festival» (13);
 - Договор от 04.04.2019 с ИП Лазука А.А. (14);
 - Instagram аккаунт Original Virginia (15);
 - Контракт № 006 от 18.04.2018, спецификация № 1, декларация №10210130/250518/0011681 (16);
 - Контракт № 008 от 03.10.2019, спецификация № 1, декларация №10210130/121219/0009113 (17);
 - Договор поставки от 06.12.2017 с ООО «Абат-Сервис», товарная накладная №10835 (18);
 - Договор № 99 от 27.09.2019 с ИП Дергунова О.К. (19);

Правообладатель товарного знака по свидетельству №768591, участвующий по видеоконференцсвязи, выразил просьбу о переносе даты заседания коллегии, в связи

с поданным в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №768591.

Лицо, подавшее возражение, в письменном виде отразило свое категорическое несогласие с переносом заседания коллегии на более поздний срок (смотри приложение №1 к протоколу).

Рассмотрев поступившее ходатайство от правообладателя, коллегия отказалась в удовлетворении о переносе заседания на более поздний срок, поскольку правовая охрана оспариваемого товарного знака действовала как на дату подачи возражения (02.11.2020), так и на дату рассмотрения возражения (16.03.2021).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №768591 отзыв по мотивам возражения не представил, однако устно отметил, что возражение является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

Изучив материалы дела и заслушав участующих в деле представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.02.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №768591 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).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Согласно подпункту 1 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 права на соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также 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.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №768591 представляет собой



изобразительное обозначение «», состоящее из стилизованного изображения листика. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 34, 41 классов МКТУ.

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.

Из имеющихся в деле материалов следует, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации табачной продукции. Кроме того, в возражении указывается на нарушение принадлежащего ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» авторских прав на обозначения, сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии

заинтересованности ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768591.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №768591 произведена в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В соответствии с материалами дела (2) до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 01.12.2017, ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» был заключен договор с Коваленко А.В., предметом которого являлась разработка логотипа.

В качестве оплаты работ по договору представлены расписки от 01.12.2017 и 07.12.2017 (3). Также, между сторонами подписан акт выполненных от 07.12.2017 о принятии работ, отчуждении прав на произведение (4).

Разработка произведения и передача исключительных прав от Коваленко А.В. к ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» подтверждается письмом дизайнера от 26.10.2020 (5). Разработка логотипа по заказу ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» подтверждается протоколом осмотра доказательств от 15.10.2020, в котором удостоверен факт переписки по вопросу разработки логотипа по почте между сотрудниками ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» и Коваленко А.В. (6).

Обсуждение по разработке логотипа для ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» велись не только путем почтовой переписки, но и в программе WhatsApp между дизайнером и сотрудниками ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» как в личном, так и в групповом чате, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 16.10.2020 (7).

Создание произведения дизайнером Коваленко А.В. подтверждается также протоколом нотариального протокола осмотра программы CorelDRAW X7 от 22.10.2020 (8), из которого следует, что разработка произведения была начата задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Каких-либо доказательств, опровергающих наличие у лица, подавшего возражение, авторских прав на вышеуказанный логотип правообладателем не представлено.

Созданное произведение искусства (дизайна) и оспариваемый товарный знак характеризуются высокой степенью сходства за счет тождества основных элементов (фрагментов), входящих в их состав – стилизованного изображения листика.

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 №2020707355 отсутствует согласие ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке оригинального фрагмента объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №768591 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №768591 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркованные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Исходя из имеющихся в деле документов, продукция ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» действительно была представлена в гражданском обороте на территории



Российской Федерации под обозначением «
оспариваемого товарного знака (9-41).

» до даты приоритета

Однако лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвижение табачной продукции ООО «ВИРДЖИНИЯ ГРУПП» под обозначением



«» осуществлялось в таких объемах, что привело к узнаваемости этого обозначения и его устойчивой ассоциативной связи именно с лицом, подавшим возражение. Каких-либо социологических исследований, из которых бы усматривалось мнение потребителей на этот счет, материалы возражения также не содержат.

Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное



обозначение «» порождало в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров, а именно, о лице, подавшем возражение.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения только в части несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №768591 требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, что является основанием для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров и услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2020, признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768591
недействительным полностью.**