

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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. за №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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Флоренцевым Семеном Валерьевичем, г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №836748, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020736708 с приоритетом от 14.07.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.11.2021 за №836748 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №836748 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в белом, черном, сером цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.12.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку и дополнение к нему, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Флоренцев Семен Валерьевич является правообладателем исключительного права на объект авторского права на произведение дизайна (логотип)

«**НАНАТЭ**», созданное 21.01.2020, то есть ранее даты (14.07.2020) приоритета оспариваемого товарного знака, и сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Что подтверждается решением Арбитражного апелляционного суда города Москвы по делу № А40-82379/22-27-543 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда за № 09АП-74820/2022-ГК от 25 ноября 2022 по тому же делу.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №836748 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда за № 09АП-74820/2022-ГК от 25 ноября 2022 по делу № А40-82379/22;
2. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФЕНИКС»;
3. Сведения из ЕГРИП в отношении ИП Флоренцева С.В.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- решением Арбитражного суда по делу № А40-82379/2022 от 16.09.2022 признано нарушение дизайна на логотип, который не является ни известным на дату подачи заявки литературным произведением ни достижением науки, ни произведением искусства, не является никаким персонажем или цитатой из какого-либо произведения, ни каким-либо фрагментом;

- решением Арбитражного суда по делу № А40-82379/2022 от 16.09.2022

логотип **НАНАТЭ** не признан ни литературным произведением, ни произведением искусства или науки, не признан никакой цитатой или известным персонажем;

- логотип не может быть произведением литературы, что подтверждается выводами, изложенными в лингвистическом заключении специалиста Левонтиной Ирины Борисовны [4] сделан вывод о том, что «...словесное обозначение «НАНАТЭ» не является литературным произведением, поскольку, во-первых, сводится к существующему в русском языке жаргонному предложно-именному обороту на хате, а во-вторых, не обладает признаками целостности и самодостаточности. На хате представляет собой достаточно давно существующее и широко известное жаргонное выражение со значением 'дома', хорошо подходящее для названий разного рода мест отдыха, питания и развлечения, а написания «НАНАТЭ», нахатэ представляют собой его стилизованные графические варианты, которые легко с ним отождествляются...»;

- указанное заключение также подтверждает то, что слово «НАНАТЭ» (нахатэ) не является фантазийным;

- об отсутствии у данного слова фантазийности свидетельствует также то, что слово «НАНАТЭ» (нахатэ) в переводе с чешского языка означает «голый», «обнаженный», а также является названием стиля карате - «Наха-тэ;

- таким образом, само слово «НАНАТЕ» не может быть предметом авторского права;

- правообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат никаких доказательств, подтверждающих использование и приобретение широкой

известности логотипа **НАНАТЭ** на дату (14.07.2020) подачи заявки, т.е. нет сведений об известности данного обозначения в отношении зарегистрированных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 43 и 45 классов МКТУ;

- более того, ИП Флоренцев уже пытался оспорить правовую охрану товарного знака по свидетельству №836748, однако решением Роспатента от 05.10.2022 было отказано в удовлетворении возражения, поступившего

13.04.2022, правовая охрана товарного знака по свидетельству №836748 оставлена в силе.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №836748.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

4. Лингвистическое заключение от 22.08.2022, подготовленное кандидатом филологических наук, ведущим научным сотрудником ФГБУ Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Левонтиной Ириной Борисовной;
5. Распечатки из сети Интернет сведений о стиля карате - «Наха-тэ».

С учетом даты приоритета (14.07.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №836748 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 соответствующее произведение 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 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, в том числе литературные произведения; произведения

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №836748 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в центральной части которого расположен словесный элемент «NANATÉ», на фоне круга, выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак (1) охраняется в белом, черном, сером цветовом сочетании.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражения лицу, его подавшему – ИП Флоренцеву Семену Валерьевичу, принадлежит исключительное право на произведение дизайна (логотип)

«», созданное 21.01.2020, которое сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1).

Анализ оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Исходя из представленного Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда за № 09АП-74820/2022-ГК от 25 ноября 2022 по делу № А40-82379/22, оставленного без изменения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2023 по тому же делу, судом установлено следующее.

ИП Флоренцеву С.В. принадлежит исключительное право на производство

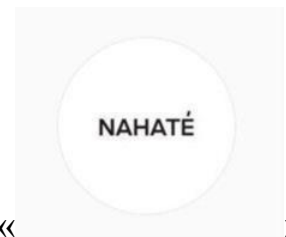
дизайна – логотип «» с 21.02.2020, то есть ранее даты (14.07.2020) приоритета оспариваемого товарного знака

Логотип  выполнен в виде горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «NANATE», выполненный оригинальным шрифтом белым цветом. Все элементы композиции находятся в неразрывной связи друг с другом и образуют произведение графики и/или дизайна.

Разработка обозначения «NANATE» является результатом творческого литературного труда ИП Флоренцева Семена Валерьевича, достигнутого с использованием ассоциативного ряда слов, связанных с объектом нейминга: на хате, намастэ.

Согласно п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу объектов авторских прав отнесены произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, произведения декоративно-прикладного искусства, архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов и пр.

Таким образом, объект исследования является объектом авторского права, поскольку представляет собой форму материального выражения в двухмерной или трехмерной проекциях, существующих в целостном изделии, обладающих новизной, эстетичностью и функциональностью, а также имеющих такие визуальные характерные признаки, как сочетание линий, контуров, цветового решения, структуры поверхности или материала как самого изделия, так и его элементов.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «

**НАНАТÉ**

» и

произведения дизайна «**НАНАТÉ**» показал, что сравниваемые объекты являются сходными в силу того, что включают тождественный фонетически и сходный визуально словесный элемент «НАНАТÉ», выполнены в идентичном цветном решении (черно-белом), а также сравниваемые словесные элементы исполнены стилистически идентичными шрифтами с идентичными промежутками (данный вывод согласуется позицией суда [1]).

При этом материалы дела не содержат документов, которые подтверждали бы принадлежность правообладателю оспариваемой регистрации авторских прав на какое-либо изображение, включающее словесный элемент «НАНАТÉ», возникшее ранее, чем у лица, подавшего возражение.

Материалы судебного дела [1] также не содержат доказательств о принадлежности авторства ООО «Феникс».

Что касается представленного правообладателем лингвистического заключения [4], в котором сделан вывод, что словесное обозначение «НАНАТÉ» не является литературным произведением, то коллегия отмечает, что настоящее возражение не содержит довод относительно того, что ИП Флоренцев С.В. обладает авторским правом на литературно-художественное произведение «НАНАТÉ», в связи с чем данное заключение не может повлиять на выводы коллегии.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №836748 недействительным полностью.**