

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 11.06.2019 возражение индивидуального предпринимателя Благовской С.Н., г. Ульяновск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 683737, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 683737 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.11.2018 по заявке № 2018711939 с приоритетом от 27.03.2018 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Первая цифровая типография», г. Ульяновск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 683737 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «VOLGA FASHION WEEK», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 11.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как он

воспроизводит обозначение, которое уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении однородных услуг, а также является сходным до степени смешения с графическим произведением, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: договор от 10.06.2015 на оказание услуг по разработке логотипа с приложением к нему от 10.06.2015 технического задания на разработку логотипа [1]; акт от 16.06.2015 о приемке выполненных работ по вышеуказанному договору [2]; договоры об организации и проведении показа коллекции одежды и о проведении маркетинговых мероприятий в рамках Недели Моды «VOLGA FASHION WEEK» [3]; соглашение от 01.08.2015 о сотрудничестве и совместной деятельности по организации Недели Моды «VOLGA FASHION WEEK» [4]; распечатки сведений из сети Интернет о Неделе Моды «VOLGA FASHION WEEK» [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 16.09.2019, и на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения отсутствуют доказательства исполнения договора от 10.06.2015 на оказание услуг по разработке соответствующего логотипа (графического произведения), и до указанной даты данное графическое произведение находилось в свободном доступе в сети Интернет и было использовано правообладателем в соответствии с его локальными актами (внутренними приказами). При этом в отзыве им было также отмечено, что его директор и учредитель, Багзин Д.В., принимал непосредственное участие в организации Недели Моды «VOLGA FASHION WEEK».

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были представлены, в частности, копии следующих документов: распечатки сведений из сети Интернет с изображениями графических произведений в виде стилизованных изображений облака [6]; чек от 04.09.2019 на покупку графического произведения [7]; локальные акты (внутренние приказы) правообладателя [8]; благодарственное письмо за помощь в организации Недели Моды «VOLGA FASHION WEEK» и фотографии ее организаторов [9].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.03.2018) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 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 соответствии с абзацем 1 и 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 5 пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , являющееся оригинальной единой (неделимой) композицией из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения облака, неотъемлемо вписанных в него заглавных букв латинского алфавита «VFW» и разноцветных полос под ним в наклонном положении, а между ними помещен выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «VOLGA FASHION WEEK». При этом все вышеуказанные элементы данного обозначения находятся в определенной неразрывной композиционной взаимосвязи друг с другом, обуславливающей обязательное запечатление в памяти потребителя весьма запоминающегося в целом оригинального зрительного образа.

Правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 27.03.2018 в отношении услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой различные услуги в сферах образования, обучения, воспитания, развлечений, культурно-просветительной деятельности и организаций спортивных мероприятий.

Представленные в обоснование довода возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего эти услуги, документы [3 – 5] никак не позволяют прийти к выводу о том, что на дату приоритета этого товарного знака соответствующее комбинированное обозначение воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации конкретных услуг лица, подавшего возражение, так как вовсе отсутствуют какие-либо свидетельства о самих фактах введения им соответствующих услуг в гражданский оборот и об известности потребителям самого лица, подавшего возражение, и оказываемых им определенных услуг.

Так, в частности, представленные договоры [3] юридически ничтожны, поскольку они не подписаны сторонами, и/или отсутствуют указания на даты их совершения, а отдельные сведения из сети Интернет [5] о деятельности определенного физического лица, с которым лицо, подавшее возражение, заключило соглашение [4], никак не могут подтверждать фактов известности потребителям самого лица, подавшего возражение, и оказываемых именно им соответствующих услуг.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания наличия у оспариваемого товарного знака на определенную дату его приоритета способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть для признания этого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в соответствии с договором от 10.06.2015 и приложенным к нему техническим заданием [1] и подтверждающим его исполнение актом от

16.06.2015 о приемке выполненных соответствующих работ [2] в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, были переданы исключительные имущественные права на интеллектуальную



собственность – на конкретное графическое произведение , изображение которого приведено в акте выполненных работ.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что именно лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на данное графическое произведение, созданное для него по его заказу.

Сопоставительный анализ оспариваемого комбинированного товарного

знака и указанного выше графического произведения показал, что сравниваемые обозначения производят в целом совершенно одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе одинаковых по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению изображений совпадающих элементов, имеющих одинаковое положение в пространстве и образующих вместе определенную единую оригинальную композицию из стилизованного изображения облака, неотъемлемо вписанных в него заглавных букв латинского алфавита «VFW» и целого ряда полос под ним в наклонном положении, а также помещенных между ними в центральном положении и выполненных в одинаковой графической манере тождественных словесных элементов «VOLGA FASHION WEEK».

Таким образом, оспариваемый товарный знак, весьма очевидно, является сходным до степени смешения с графическим произведением, исключительные права на которое возникли ранее даты приоритета этого товарного знака у лица, подавшего возражение.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительных прав на это графическое произведение согласии на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя его

правообладателя, а также о наличии определенного теми или иными конкретными документами спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данное произведение, ввиду чего коллегия не имеет никаких оснований для сомнений относительно принадлежности исключительных прав на соответствующий объект авторского права именно лицу, подавшему возражение.

Правообладателем были выражены только лишь субъективные сомнения относительно авторства Пронина С.В. на соответствующее графическое произведение в соответствии с вышеупомянутыми договором [1] и актом [2]. Однако им не было названо какое-либо иное конкретное физическое лицо в качестве автора этого произведения и не были представлены какие-либо документы, которые содержали бы в себе объективные сведения о принадлежности авторства на данное произведение тому или иному конкретному лицу, в силу чего, собственно, отсутствует в объективном выражении какой-либо спор между сторонами об авторстве на это графическое произведение, как объект авторского права.

Что касается довода возражения о том, что до даты совершения договора [1] данное графическое произведение находилось в свободном доступе в сети Интернет, и представленных правообладателем в подтверждение этого довода распечаток сведений из сети Интернет [6], то следует отметить, что приведенные



в них изображения и имеют в своем составе стилизованное изображение облака, действительно сходное всего лишь с одним из элементов в оспариваемом товарном знаке. Однако в целом они представляют собой абсолютно иное композиционное решение и порождают иное общее зрительное впечатление, существенно отличающиеся от композиционного



решения оспариваемого товарного знака

и сходного с ним до степени



смешения графического произведения  , принадлежащего лицу, подавшему возражение, и одинакового у них общего зрительного впечатления, порождаемого ими.

К тому же, как уже отмечалось выше, совершенно неизвестно, какое конкретное физическое лицо является автором упомянутых правообладателем в



отзывае иных графических произведений – изображений 

и

 , и совсем неизвестны конкретные даты их создания, а представленный правообладателем чек от 04.09.2019 на покупку им



графического произведения  относится к периоду уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом представленные локальные акты (внутренние приказы) правообладателя [8] исходят только лишь от него, то есть они, как доказательства, никак не носят объективного характера и сами по себе, в отличие от договоров между различными субъектами, собственно, не порождают каких-либо гражданских правоотношений, связанных с теми или иными объектами авторского права.

Представленные правообладателем благодарственное письмо за помощь в организации Недели Моды «VOLGA FASHION WEEK» и фотографии ее организаторов [9] содержат некоторые сведения об участии его директора и учредителя, Багзина Д.В., в организации этого мероприятия. Однако данное обстоятельство никак не опровергает сам факт принадлежности



соответствующего графического произведения  , подавшему возражение.  именно лицу,

Следовательно, отсутствуют какие-либо фактические основания, которыми опровергался бы вышеуказанный вывод коллегии о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с графическим произведением, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака.

Указанные выше обстоятельства обусловливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, позволяют признать предоставление правовой охраны ему недействительным полностью.

Установленный факт наличия именно у лица, подавшего возражение, исключительных прав на соответствующее графическое произведение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, обусловливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку по определенному правовому мотиву возражения, предусмотренному, собственно, пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения было представлено правообладателем особое мнение, поступившее в Роспатент 20.09.2019, доводы которого всего лишь повторяют доводы, ранее представленные им в отзыве и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 683737 недействительным полностью.**