


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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 09.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Никифоровой Региной Александровной», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857087 при этом установила следующее.




Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подаче (05.07.2021) заявки №2021742014, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.03.2022 за № 857087 на имя Общества с

ограниченной ответственностью «АСТРА», г. Новочебоксарск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 24 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2023, а также пояснениях к возражению от 02.05.2023 (см. приложение к протоколу заседания от 02.05.2023) выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 857087 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:



- изображение бегемота «  » (под названием автора «Бегемотик Greeting Card Cute Cartoon Hippo on a white Background»)) (далее - произведение) было создано лицом, подавшим возражение, 09.07.2020 и опубликовано 10.07.2020 на личной странице лица, подавшего возражение, в социальной сети и на стоковом ресурсе Shutterstock;

- произведение опубликовано автором под творческим псевдонимом «reginast777». В подтверждение авторства лицом, подавшим возражение, представляются следующие документы: исходный EPS-файл произведения, скриншоты метаданных исходного EPS-файла, содержащие информацию о дате его создания - 09.07.2020, скриншоты из социальной сети Instagram, подтверждающие факт первой публикации произведения - 09.07.2020, скриншоты с личного сайта лица, подавшего возражение, скриншоты со стоковых сайтов, где опубликовано произведение <https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/greeting-card-cute-cartoon-hippo-on-1773282752>; <https://stock.adobe.com/ru/images/cute-cartoon-hippo-on-a-white-background/363818242>; [https://www.dreamstime.com/cute-cartoon-hippo-white-background-greeting-card- image190009934](https://www.dreamstime.com/cute-cartoon-hippo-white-background-greeting-card-image190009934) (с указанием даты создания EXIF файла - 10.07.2020); о www.istockphoto.com/ru/векторная/симпатичный-мультфильм-гиппо-

на-белом- фоне-gml282989411-380552752 (с указанием даты публикации - 30.10.2020);

- оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, тождественное произведению искусства, исключительные права на которое возникли до даты приоритета товарного знака, и зарегистрирован без согласия лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, заинтересован в подаче настоящего возражения, поскольку является автором и правообладателем изображения, зарегистрированного в качестве товарного знака ООО «Астра». Регистрация и использование товарного знака правообладателем препятствуют лицу, подавшему возражение, в реализации своих имущественных и личных неимущественных прав в отношении произведения, зарегистрированного с незначительными изменениями в качестве товарного знака;

- в товарном знаке отсутствует словесный элемент «Hello», выполненный белым шрифтом на произведении, хотя и оставлено само «облачко для текста». Товарный знак «отзеркаливает» произведение слева направо;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что не должно доказывать известность произведения и ссылается на судебные решения и решения Роспатента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857087 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор с Никифоровой Р.А. и подтверждения его оплаты, копия;
2. Исходный EPS-файл произведения;
3. Скриншоты метаданных исходного файла произведения, копия;
4. Скриншоты из социальной сети, копия;
5. Скриншоты с официального сайта лица, подавшего возражение, копия;
6. Скриншоты со стоковых сайтов, копия;
7. "Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации" (утв. постановлением

Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4); Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу № СИП-159/2017; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 № С01- 105/2022 по делу № СИП-319/2021; Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2020 по делу № СИП-664/2019; Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2019 по делу № СИП-610/2019; Заключение Палаты по патентным спорам от 30.11.2021 (Приложение к решению Роспатента от 21.01.2022 по заявке № 2018723275); Заключение Палаты по патентным спорам от 15.08.2017 (Приложение к решению Роспатента от 28.09.2017 по заявке № 2014714297); Заключение Палаты по патентным спорам от 15.08.2017 (Приложение к решению Роспатента от 28.09.2017 по заявке № 2014717073); Заключение Палаты по патентным спорам от 15.08.2017 (Приложение к решению Роспатента от 28.09.2017 по заявке № 2014720759); Заключение Палаты по патентным спорам от 15.08.2017 (Приложение к решению Роспатента от 28.09.2017 по заявке № 2014722773).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 01.06.2023 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем изготавливаются и реализуются постельные принадлежности для детей с верхом из хлопчатобумажных тканей, в том числе с наполнителем из синтешара: бортики, в том числе типа кокон, одеяла, подушки, пледы, покрывала, наматрасники, балдахины, с маркировкой «Детский сон»;

- с октября 2019 г. обществом производится и реализуется товар - комплект в

кроватьку с изображениями мультяшек «Семейка бегемотиков»:



и и

«Бегемотика»:



;

- заявки на регистрацию товарных знаков с изображениями мультяшных бегемотиков в Федеральную службу по интеллектуальной собственности были поданы 05.07.2021 (изображение «Бегемотика», номер свидетельства №857087) и 06.07.2021 (изображение «Семейство бегемотиков», номер свидетельства №851838). Кроме того, 14.07.2021 подана заявка на регистрацию товарного знака с изображением «Мишки милашки» (номер свидетельства №845839);

- в пояснениях, представленных Никифоровой Р.А. в рамках рассмотрения дела № 021/01/14.6-1366/2021 (определение Чувашского УФАС России), она утверждала, что впервые разместила изображение «Бегемотика» в сети Инстаграмм 10.07.2020, тогда как ООО «Астра» к этому времени уже изготавливало свою продукцию;

- ситуация с авторскими правами Никифоровой Р.А. создана фирмой CLAIMS в целях избегания ООО «Тимтрейд» ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, создаются препятствий (в виде затягивания) для рассмотрения дела № 021/01/14.6-1366/2021;

- идея создания обозначенного «Бегемотика» возникла в связи актуальностью героя - бегемота в мультипликации и, по мнению, ООО «Астра» изображение вписывалось в изготавливаемую продукцию (постельные принадлежности для малышей) и могло привлечь потенциальных покупателей. Если обратиться в сети Интернет, то бегемотики пользовались популярностью, они использовались в мультипликации, были игрушкой внутри шоколадных яиц «Киндер-сюрприз». Это: «Die Happy Hippos», серии «Бегемотики на отдыхе», «Голливудские бегемотики», «Бегемоты-спортсмены», «Малыш Хиппо», Mr. Hippo и другие;

- изображение «Бегемотика» создано ООО «Астра», при этом использовался ресурс в Интернете по адресу <https://work-zilla.com>, который позволяет привлекать исполнителей для реализации заданий заказчика, а также другие графические редакторы.

К отзыву приложены:

8. Определение Чувашского УФАС России по делу № 021/01/14.6-1366/2021;

9. Информация ООО «Вайлдберриз» в отношении ООО «Астра»;
10. Информация ООО «Вайлдберриз» в отношении ООО «Тимтрейд»;
11. Копии пояснений ООО «Тимтрейд» в Чувашское УФАС России,
12. Пояснения, представленные Никифоровой Р.А. в рамках рассмотрения дела №021/01/14.6-1366/2021;
13. Решение Чувашского УФАС России по делу № 021/01/14.4-537/2022;
14. Заявление ООО «Тимтрейд» в Суд по интеллектуальным правам;
15. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2022 по делу № СИП-732/2022;
16. Кассационная жалоба ООО «Тимтрейд»;
17. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2022 по делу № СИП-732/2022.

Лицом, подавшим возражение, 22.06.2023 представлена позиция на отзыв правообладателя, которая сводится к следующему:

- лицо, подавшее возражение, предоставляет протокол осмотра доказательств от 16.06.2023 оригинального файла и информации в сети Интернет, представленных ранее как доказательство возникновения более раннего права на производство сходное с оспариваемым товарным знаком;

- дата начала использования произведения искусства правообладателем, установленная Судом по интеллектуальным правам - 28.10.2020, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2022 по делу № СИП-732/2022 то есть позже, чем дата создания произведения - 09.07.2020, при этом Суд по интеллектуальным правам не стал оценивать вопрос о принадлежности авторских прав на произведения искусства, поскольку посчитал их не относящимися к вопросу о недобросовестной конкуренции;

- правообладателем не представлены материалы доказывающие использование правообладателем спорного обозначения с октября 2019 года.

К вышеуказанной позиции от 22.06.2023 приложен протокол осмотра доказательств от 16.06.2023[18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.


С учетом даты (05.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.


Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские



права на произведение, а именно изображение бегемотика «» сходное с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №857087. Кроме того, между

лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются судебные споры, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.




Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 857087 представляет собой изображение сидящего бегемотика с облаком для текста. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 24 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857087 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что права на произведение изобразительного искусства



– изображение бегемота «  » (под названием автора «Бегемотик Greeting Card Cute Cartoon Hippo on a white Background»)) было создано лицом, подавшим возражение, 09.07.2020 и опубликовано 10.07.2020 на личной странице лица, подавшего возражение, в социальной сети и на стоковом ресурсе Shutterstock, в подтверждении чего им представлены документы [2-6] и протокол осмотра доказательств от 16.06.2023[18].



Визуальная оценка результата творческого труда «



подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака «

свидетельствует о наличии сходства между ними.

Вместе с тем, в материалах возражения представлена позиция правообладателя оспариваемого товарного знака, согласно которой он утверждает, что он является автором оригинального изобразительного произведения, который зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №857087.

Учитывая наличие спора об авторстве, следует отметить, что Роспатент не обладает полномочиями по разрешению такого спора.

Таким образом, у коллегии нет оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №857087 как несоответствующего требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В материалы возражения, 02.08.2023 от лица, подавшего возражение, представлено особое мнение, доводы которого полностью повторяют доводы возражения, оценка которым была дана выше. В связи с чем, дополнительно не требует анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 857087.