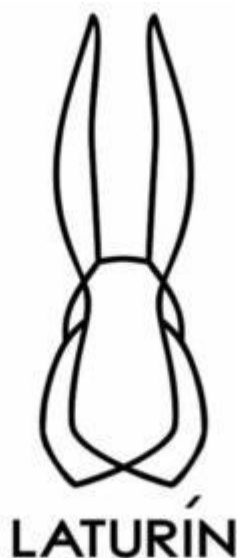


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.10.2021 возражение, поданное Заикиной Ульяной Николаевной, г. Екатеринбург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №751131, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2019726606 с приоритетом от 04.06.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.03.2020 за №751131 в отношении товаров 02, 03, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32 и услуг 35, 38, 39, 40 и 42 классов МКТУ на имя ООО «Латурин», Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №751131 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем авторских прав на изображение (стилизованное изображение головы зайца) и надпись (LATURTN), которые были зарегистрированы ООО «Латурин» (ОГРН 1197746274692, ИНН 7702467575, 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 6, стр. 1, оф. 217, этаж 2) в качестве товарного знака с номером государственной регистрации 751131, приоритет с 04 июня 2019 год;

- изображение головы зайца, зарегистрированное ООО «Латурин» в качестве товарного знака, было создано Заикиной У.Н. еще в 2015 году, и с этого времени использовалось ей как декоративный элемент для обозначения коллекций одежды и аксессуаров, которые она разрабатывала, а также продвигала и реализовывала, в том числе через социальную сеть Instagram. Надпись «LATURIN» была разработана Заикиной У.Н. в 2018 году; с этого времени она также использовала ее для обозначения создаваемых ей коллекций одежды и украшений, размещая фотографии с данной надписью, в частности, в социальной сети Instagram. Данные обстоятельства подтверждаются, в частности, Протоколом осмотра доказательств от 28 июля 2021 года;

- 20 апреля 2019 года (на следующий день после регистрации ООО «Латурин» и за полтора месяца до подачи обществом заявки о регистрации товарного знака) между данным обществом (Заказчик) и ИП Заикина У.Н. (Исполнитель) был заключен договор №Р-111, по которому Исполнитель обязался осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение узнаваемости товаров и услуг Заказчика. На подписанном между сторонами договоре был проставлен отпечаток печати ИП Заикиной У.Н., на которой имеются изображение и надпись, полностью идентичные товарному знаку, который был впоследствии зарегистрирован ООО «Латурин»;

- в соответствии со статьей 1255 Кодекса интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Согласно статье 1256 Кодекса исключительное право на произведения науки, литературы и искусства распространяется, в том числе, на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации;

- в соответствии со статьей 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. При этом Заикина У.Н. не передавала ООО «Латурин» права на созданные ей графическое изображение и надпись, которые общество зарегистрировало в качестве своего товарного знака;

- в соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Как следует из Протокола осмотра доказательств от 28 июля 2021 года, Заикина У.Н. не позднее 25 декабря 2015 года (за четыре с половиной года до даты приоритета зарегистрированного товарного знака) начала использовать созданный ей объект авторских прав - стилизованное изображение головы зайца. При этом необходимо отметить, что в адрес ИП Заикиной У.Н. поступила претензия ООО «Латурин», в которой содержатся требования о прекращении использования средств индивидуализации ООО «Латурин» до момента заключения соглашения об использовании товарного знака с

правообладателем, а также о выплате компенсации за нарушение исключительного права ООО «Латурин» на товарный знак в размере 15 000 000 рублей;

- при этом к претензии ООО «Латурин» прилагается Протокол осмотра доказательств от 09 июня 2021 года, который фактически подтверждает, что Заикина У.Н., как и ранее, использует созданные ей объекты авторских прав. На странице 7 Протокола осмотра доказательств от 09 июня 2021 года указано количество подписчиков аккаунта Заикиной У.Н. в социальной сети Instagram - 50 600 человек, что говорит о широкой известности созданных ей объектов авторских прав не только в России, но и в мире.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Латурин».
2. Сведения о товарном знаке по свидетельству №751131.
3. Протокол осмотра доказательств от 28 июля 2021 года.
4. Договор от 20 апреля 2019 года №Р-111.
5. Претензия ООО «Латурин».
6. Протокол осмотра доказательств от 09 июня 2021 года.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте

РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

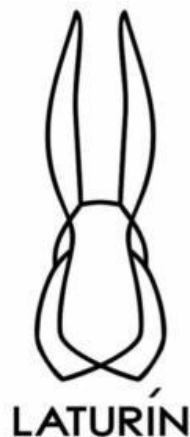
Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами (см. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, согласно которому пункт 9 статьи 1483 Кодекса дополнен абзацем, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.).

Согласно статье 1257 Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические

произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; другие произведения.

Оспариваемый знак по свидетельству №751131 представляет собой



комбинированное обозначение .

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 03, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32 и услуг 35, 38, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с произведением искусства без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно возражению изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, а именно стилизованное изображение головы зайца является тождественным произведению изобразительного искусства, представляющему собой объект авторского права согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса, которым предусмотрено отнесение к объектам авторских прав произведений живописи, графики, дизайна и других произведений изобразительного искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, известному до даты приоритета оспариваемого товарного знака, авторское (исключительное) право на которое принадлежит Заикиной Ульяне Николаевне, о чем свидетельствует заявление Заикиной У.Н. о создании ей стилизованного изображения головы зайца для обозначения коллекций одежды и

аксессуаров, которые она разрабатывала. Использование указанного произведения изобразительного искусства до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается представленными документами, в том числе протоколом осмотра доказательств от 28.07.2021 (3), а также договором от 20.04.2019 (4) между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака.

В соответствии с протоколом осмотра доказательств изображение головы зайца использовалось совместно с обозначением LATURIN в социальной сети Instagram при продвижении и предложении к продаже дизайнерской одежды и аксессуаров Заикиной У.Н., начиная с 25.12.2015. Изображение головы зайца и обозначение LATURIN также использовалось лицом, подавшим возражение, на оттиске печати этого лица, например, см. договор (4).

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия ООО «Латурин» на регистрацию оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с произведением изобразительного искусства, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака, имеются основания для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. При этом необходимо отметить, что правообладатель оспариваемого знака отзыва на возражение не представил, следовательно, авторское право лица, подавшего возражение, им не оспаривается.

Что касается словесного обозначения «LATURIN», то этот элемент не относится к объектам авторского права, так как не является произведением литературы, науки или искусства, в том числе графики или дизайна, как это регламентировано статьей 1259 Кодекса.

Также следует отметить, что при подготовке заключения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №751131 коллегией было принято во внимание Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-49577/2021 от 10 марта 2022, которым было признано право авторства ИП Заикиной Ульяны Николаевны, подавшей возражение, на произведение изобразительного искусства –

стилизованное изображение головы зайца, использованное правообладателем в оспариваемом товарном знаке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №751131 недействительным полностью.