

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 29.10.2021 возражение, поданное ООО “МК-БАЛТИКА”, г. Калининград (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819722, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 04.02.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2021 за №819722 в отношении товаров 29 класса МКТУ – “ветчина; изделия колбасные; мясо; птица домашняя неживая; сардельки; свинина; сосиски; сосиски для хот-догов” на имя ООО «Балтима», г. Калининград (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 №819722 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 819722 воспроизводит обозначение, которое было создано по заказу ООО «МК-БАЛТИКА» в 2019г. в целях индивидуализации товаров, производимых указанным лицом, что подтверждается договором на оказание дизайнерских услуг от 14.05.2019 г. и актом о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по договору между ООО «МК-БАЛТИКА» и ИП Волохов О.Ю.;

- поскольку оспариваемый товарный знак тождествен фрагменту произведения изобразительного искусства, созданного ИП Волохов О.Ю. для лица, подавшего возражение, во исполнение договора от 14.05.2019 г. на оказание ему услуги по разработке дизайна этикетки для сарделек «Колбаски с сыром», исключительное право на который возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака согласно акту от 14.05.2019 г. о приемке выполненных по договору работ, его регистрация противоречит требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- прибегая к анализу признаков сходства изобразительных обозначений можно установить, что в сравниваемых округлых фигурах имеет место идентичная округлая внешняя форма; наличие симметрии в расположении кружочков и их размеров; идентичное смысловое значение; идентичный вид и характер изображений, практически тождественное сочетание цветов и тонов;

- сравнивая спорные обозначения, лицо, подавшее возражение, полагает, что спорный товарный знак в своем составе содержит изобразительный элемент, который тождественен фрагменту изобразительного элемента разработанной по заказу указанного лица этикетки, что в свою очередь позволяет сделать вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений. Наличие в объекте авторского права иных элементов (черная полоса на заднем плане от круга и малая овальная фигура в верхней части круга) не влияют на восприятие сравниваемых обозначений. Аналогичная позиция отражена и в практике судов (Пример товарного знака, признанного судом тождественным с персонажем «Кот Матроскин» аудиовизуального произведения «Зима в Простоквашино» (Судом сделан вывод, что

при анализе противопоставляемых объектов не могут учитываться включенные в товарный знак словесные и иные элементы, за исключением стилизованной фигурки персонажа. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 октября 2017 г. № С01-811/2017 по делу № СИП-150/2017));

- подтверждением высокой степени сходства и использование спорного обозначения в отношении однородных товаров может служить то обстоятельство, что, указанное произведение изобразительного искусства (логотип) ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации производимых им товаров (сардельки). Указанные товары по договорам поставки передавались иным лицам для целей последующей реализации (доведения до потребителя) в торговых сетях;

- 12.02.2020 г. лицом, подавшим возражение, было подано заявление на регистрацию комбинированного обозначения «сардельки с сыром» (заявка № 2020706875 в отношении товаров 29 класса МКТУ) в качестве товарного знака, представляющего собой именно тот разработанный по договору от 14.05.2019 г. вариант этикетки;

- немаловажным фактором, подтверждающим наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака информации о существовании товаров ООО «МК-БАЛТИКА», маркированных спорным обозначением, может служить то обстоятельство, что оба лица находятся на одной территории: Калининградская область;

- 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. Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами (абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ). При этом согласия на регистрацию спорного обозначения в соответствии с требованиями указанной нормы Кодекса ООО «МК-БАЛТИКА» не выдавало.

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

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) копия договора на оказание дизайнерских услуг от 14.05.2019 г. между ООО «МК-БАЛТИКА» и ИП Волохов О.Ю.
- 2) копия акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 14.05.2019 г. между ООО «МК-БАЛТИКА» и ИП Волохов О.Ю.
- 3) сведения о заявке №2020706875 от 12.02.2020 г.
- 4) сведения о товарном знаке по свидетельству №819722.
- 5) договоры на реализацию продукции: сардельки «Колобки с сыром».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами;

- согласно представленному акту ИПД2019/8мкб от 6 июня 2019 г. к договору от 14.05.2019 с ИП Волохов О. Ю. была оказана услуга по разработке макета этикетки для сарделек «Колобки с сыром». ООО «Балтима», как известно, разработанный макет этикетки не использовало;

- «произведением изобразительного искусства», как указано в возражении, является фрагмент этикетки, а именно изобразительный элемент в виде округлой фигуры с выделенными на ней кружочками и именно в отношении изобразительного элемента нарушены авторские права. В таком случае лицо, подавшее возражение, должно было представить доказательства того, что именно Волохову О.Ю. принадлежит авторское право на изобразительный элемент этикетки, а именно на рисунок в виде округлой фигуры с выделенными на ней кружочками;

- достаточно сложно признать «произведением изобразительного искусства» данный рисунок ввиду отсутствия в нем новизны, уникальности и оригинальности. Подобный рисунок легко скопировать в свободном доступе сети Интернет;

- как известно, в качестве подтверждения авторского права на произведение используется либо депонирование автором своего произведения в Российском авторском обществе (РАО), либо отправка самому себе письма, на конверте которого будет стоять штамп почтовой службы с датой (что является неопровержимым доказательством авторства в суде). Кроме того, представленный договор дизайнерских услуг от 6 июня 2019 г. вызывает сомнение в его действительности ввиду отсутствия в прилагаемых к возражению документах подтверждения выплаты в 2019 г. вознаграждения Волохову О. Ю. за выполненную работу. Договор, в отличие от финансовых документов, можно составить и «задним» числом;

- на этикетке «КОЛОБКИ» указана надпись «сардельки с сыром», что является указанием товара, из чего следует, что данная этикетка может использоваться исключительно в отношении одного товара - «сарделек с сыром»;

- в отношении других товаров — это введение потребителя в заблуждение. Товарный знак «БАБУШКИНЫ КОЛОБКИ» зарегистрирован, в том числе в отношении таких товаров как «ветчина; изделия колбасные; мясо; птица домашняя неживая; свинина; сосиски; сосиски для хот-догов»;

- сравниваемые обозначения являются комбинированными. Как известно, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, т. к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Словесные элементы «КОЛОБКИ» и «БАБУШКИНЫ КОЛОБКИ» сравниваемых обозначений не являются тождественными;

- правообладатель обращает внимание на то, что в статье 1259 Кодекса речь идет о «произведении искусства». Фрагмент макета этикетки, а именно его изобразительный элемент, не является известным в России и к тому же его сложно назвать «произведением изобразительного искусства». Приведенный в возражении пример с персонажем «Кот Матроскин» аудиовизуального произведения «Зима в

Простоквашино» в данном случае считается неуместным, т. к. этот персонаж является произведением искусства, известным в Российской Федерации.

На основании изложенного в отзыве правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения к возражению, в которых указано, что в результате анализа сети интернет на предмет наличия информации о продукции ООО «МК-БАЛТИКА», маркированной спорным обозначением за период с 01.01.2019 г. по 02.03.2021 г. и с 01.01.2019 г. по 02.04.2021 г. по поисковым запросам «мк балтика сардельки колобки с сыром» и «сардельки колобки с сыром», была получена информация, указанная в Приложении к настоящему дополнению (ссылки и скрин страницы по указанным поисковым запросам представлены в Приложении) о предложении к продаже товаров, маркированных спорным обозначением. Также представлены письма от ООО «ЕвроРитейл», от ООО ТД «Лидер», от ТОО «Алмаз-2000», от ИП Кузнецовой Е.В., в которых указано, что продукция, поставляемая им, маркировалась этикеткой «колобки с сыром».

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

С учетом даты (04.02.2021) 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 №819722 представляет собой



комбинированное обозначение .

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса 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 колобка является сходным с произведением изобразительного искусства, которое представляет 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, и является известным до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что изобразительный элемент оспариваемого комбинированного товарного знака в виде круга желтого цвета с расположенными на нем кружочками разного размера является тождественным фрагменту макета этикетки, которая была разработана ИП Волохов О.Ю. по договору от 14.05.2019 (1). Тождество этих обозначений

обусловлено тем, что они совпадают во всех элементах, вплоть до совпадения мест расположения кружочков на фоне большого круга и их размеров.

Факт оказания услуг по разработке дизайна этикетки для сарделек подтвержден актом (2) о передаче выполненных работ (оказанных услуг).

Согласно этому договору исполнитель в лице ИП Волохов О. Ю. по поручению заказчика в лице ООО «МК-БАЛТИКА» разработал дизайн макета этикетки для сарделек «Колобки с сыром». В соответствии с пунктом 3.3. указанного договора от 14.05.2019 с момента подписания сторонами акта выполненных работ вместе с макетами считаются переданными исполнителем заказчику исключительные авторские права на них:

- Право на размножение (дублирование) без ограничений тиража;
- Право на распространение и демонстрацию любым способом и в любых целях;
- Право использовать под фирменным названием, производственной маркой и товарным знаком заказчика, зарегистрировать в качестве товарного знака;
- Право переделывать макеты, использовать их в качестве основы для создания новых изображений и иным способом перерабатывать;
- Использовать любым иным способом по своему усмотрению.

Согласно статье 1296 Кодекса исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

Таким образом, исключительное право на произведение изобразительного искусства (дизайна) принадлежит ООО «МК-БАЛТИКА», которое является заказчиком по договору (1).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с указанным произведением изобразительного искусства показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено тождеством входящего в них стилизованного изображения колобка – круга желтого цвета с

расположенными на нем кружочками разного размера, а также наличием в них слова «Колобки», которое, хотя и не является объектом авторского права, способствует возникновению у потребителя сходных ассоциаций, в том числе и в смысловом отношении, а также участвует в формировании общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений. В связи с изложенным сравниваемые обозначения следует признать сходными до степени смешения.

Использование указанного произведения изобразительного искусства до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается представленными документами, в том числе договорами (5) на реализацию продукции: сардельки «Колобки с сыром», а также информацией с ряда сайтов сети интернет о предложении к продаже товаров, маркированных этикеткой с изобразительным элементом в виде желтого круга с кружочками разного размера на нем. В частности, информацию о товарах, маркированных указанной этикеткой, являющейся произведением изобразительного искусства, содержит онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов «СберМаркет» на дату 21.01.2021 г., онлайн сервис заказа еды «Watutto.com» на дату 11.02.2021 г., сайт «Место скидки. ру», на котором содержатся каталоги товаров, акции и скидки на продукты питания и другие товары в гипермаркетах, в супермаркетах и в других магазинах Москвы и Московской области на дату 04.11.2019 г., сайт компании ООО «Фаворит» (мясной дом) на дату 09.02.2020 г., сайт Цефей FoodMarket на дату 06.06.2020 г., сайт объявлений Авито на дату 18.11.2020 г., сайт магазина «Виктория» (ООО Виктория Балтия) на дату 29.03.2021 г. Кроме того, указанное произведение было воспроизведено в заявке №2020706875 на регистрацию товарного знака, поданной 12.02.2020 г.

В соответствии с представленными материалами произведение изобразительного искусства стало известно потребителю в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем такого исключительного права на это изобразительное произведение согласии на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя его

правообладателя. Правообладатель не представил также каких-либо документов, из которых следовало бы, например, что исключительное право на соответствующее изобразительное произведение возникло именно у него раньше, чем у лица, подавшего возражение, либо его автором является какое-либо другое конкретное лицо, а не лицо, подавшее возражение,

Также необходимо отметить, что доводы правообладателя оспариваемого знака, изложенные в отзыве на возражение, не опровергают вывода о несоответствии товарного знака требованиям законодательства. В частности, в отношении довода правообладателя о том, что рассматриваемое произведение трудно назвать «произведением изобразительного искусства» ввиду отсутствия у него новизны и оригинальности, так как подобный рисунок легко скопировать в сети Интернет, коллегия отмечает, что данный довод не имеет какого-либо подтверждения в материалах отзыва. При этом в статье 1259 Кодекса указано, что объектами авторских прав являются произведения изобразительного искусства (дизайна) независимо от их достоинств и назначения.

Относительно сомнения правообладателя в подлинности приложенного к возражению договора (1) следует отметить, что при анализе документов, представленных сторонами спора, коллегия руководствуется принципом добропорядочности сторон, в связи с чем проверка достоверности документов не входит в компетенцию Роспатента. Что касается отсутствия подтверждения оплаты по договору, то имеющийся в деле акт оказания услуг (выполненных работ) подтверждает факт исполнения услуги (выполнения работы), а также то, что заказчик их принял и не имеет претензий к исполнителю.

Принимая во внимание все изложенные выше обстоятельства, в том числе тот факт, что лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия ООО «Балтима» 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.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №819722 недействительным полностью.