

## 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. №321-ФЗ, 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 27.08.2021, поданное Николаевым Константином Александровичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709007, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №709007 с приоритетом от 05.06.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.04.2019 в отношении товаров 07, 17 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЕКТ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №709007



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ИНЖЕКТ» и «ГРУППА КОМПАНИЙ» (неохраняемый элемент) и изобразительный элемент в виде округлой геометрической фигуры, внутри которой расположена стилизованная буква «i».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №709007 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент , автором которого является Николаев Константин Александрович (лицо, подавшее возражение);

- так, согласно договору от 13.08.2007 на разработку фирменного стиля [4], то есть ранее даты (05.06.2018) приоритета оспариваемой регистрации по заказу К.А Николаева Зыряновым Ю.С. был разработан логотип, включающий изобразительный элемент

 и словесный элемент «ИНЖЕКТ». Изобразительный элемент  данного логотипа, представляющий собой стилизованное изображение ротора угледобывающего комбайна, воспроизводит изобразительный элемент оспариваемого товарного знака;

- несмотря на то, что договор [4], заключенный между Николаевым К.А. и Зыряновым Ю.С. в настоящее время не был сохранен, он был восстановлен в 2016 году и оценивался на предмет его фальсификации в рамках судебного дела № А40-173248/16-15-1520 по исковому заявлению ООО «Инжект» (правообладатель оспариваемой регистрации) к ООО «Инжект Центр» и ООО «Инжект» (ИНН 7715882392) о взыскании компенсации за неправомерное использование произведения изобразительного искусства (графики);

- согласно доводам возражения, данный логотип был передан ООО «Инжект-Центр» (в настоящее время фирменное наименование данного общества изменено на ООО «Диалектика»), на имя которого 06.05.2015 был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству №541432 с приоритетом от 26.12.2013. В настоящее время

правовая охрана данного товарного знака признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 29.05.2018, согласно которому было установлено, что правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- автор произведения не предоставлял ООО «Инжект» (правообладателю оспариваемого товарного знака) согласие на регистрацию товарного знака по свидетельству № 709007, включающего фрагмент своего произведения;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что 04.08.2021 в адрес правообладателя оспариваемого товарного знака от ООО «Диалектика» была направлена претензия о прекращении нарушения права, а именно требование об отказе использования оспариваемого товарного знака, в состав которого входит графическое изображение, авторское право на которое принадлежит Николаеву К.А.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 709007 недействительным полностью.

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

1. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-173248/16-15-1520 от 01.03.2019;
2. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-26650/2019-ГК от 05.06.2019;
3. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-173248/2016 от 02.12.2019
4. Договор №1 от 13.08.2007, заключенный между К.А Николаевым и Ю.С. Зыряновым, и приложенный к нему акт выполненных работ от 20.08.2007;
5. Разрешение от 18.04.2011, заключенный между К.А Николаевым и Г.Н.Шляпкиным;
6. Претензия № 45 от 04.08.2021 о прекращении нарушения права с подтверждением получения ООО «ИНЖЕКТ»;
7. Сведения, подтверждающие получение претензии ООО «ИНЖЕКТ».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №709007, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемой регистрации (ООО «Инжект») утверждает, что



Николаев К.А. не является автором графического изображения . Автором данного графического изображения является работник ООО «ПромТраст», который согласно договору № 47/12 от 23.12.2010 передал исключительное право на указанный логотип правообладателю оспариваемой регистрации. Данный довод подтверждается материалами, приложенными к отзыву;

- правообладатель заявляет о фальсификации договора [4] и разрешения [5], представленных лицом, подавшим возражение, а также просит принять во внимание, что до момента заключения и исполнения договора заказа № 47/12 от 23.12.2010 спорный логотип не использовался;

- правообладатель отмечает, что логотип, включающий графический элемент в виде



, был разработан для него под руководством Зырянова Ю.С.

При этом правообладатель просит обратить внимание на то, что Зырянов Ю.С.,



создав в 2007 году логотип, включающий графический элемент , для лица, подавшего возражение, в 2011 году заключил договор с теми же самыми лицами, и выбрал для правообладателя в качестве логотипа тот вариант графического дизайна, автором которого, по мнению лица, подавшего возражение, был Николаев Ю.С.

- по мнению правообладателя, договор [4] является не заключенным и не может породить возникновение какого-либо права использования графического дизайна,



включающего изобразительный элемент , у Николаева К.А. ввиду нижеследующего.

Исходя из условий договора [4], Николаев К.А. является лишь пользователем и не может предъявлять каких-либо требований в защиту своего авторского права.

Правообладатель отмечает, что существенными условиями авторского договора являются способы использования произведения и размер вознаграждения за каждый способ использования произведения. Вместе с тем, договор [4] таких условий не содержит.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 432 Кодекса, статьями 30 и 31 Закона об авторском праве и смежных правах, договор [4] считается не заключенным.

- довод лица, подавшего возражение, о преюдициальном значении судебных актов по делу № А40-173248/16-15-1520 является неверным и противоречит нормам процессуального права.

В рамках указанного дела рассматривались требования правообладателя оспариваемого товарного знака о прекращении нарушения исключительного права на его фирменное наименование обществом «Диалектика» (прежнее наименование ООО «Инжект Центр») и обществом «Центр гидроизоляционных технологий» (прежнее наименование ООО «Инжект»), а также требование о прекращении нарушения ООО «Диалектика» исключительного права правообладателя на графическое изображение



, путем прекращения использования товарного знака  по свидетельству №541432.

Правообладатель отмечает, что Николаев Ю.С (лицо, подавшее возражение) не являлся стороной по делу № А40-173248/16-15-1520, а обстоятельства принадлежности



ему исключительного права на графическое изображение  судебными актами не были установлены;

- с учетом изложенных выше доводов, правообладатель также отмечает что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №709007.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

8. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе;
9. Договор № 47/12 от 23.12.2010 на создание сайта, заключенный между ООО «ПромТраст» и ООО «Инжект» (правообладатель оспариваемой регистрации), и приложенный к нему Акт оказанных услуг от 21.01.2011, включающий образец разработанного логотипа;
10. Протокол осмотра письменного доказательства от 13.12.2016, а именно осмотр электронных писем, находящихся в электронной почте «m.r.s.k.@yandex.ru» в папке «входящие» и приложения 1-14 к нему;
11. Письмо исх. №16 от 01.09.2015, подготовленное ООО «ПромТраст» за подписью генерального директора С.В.Коршунова, направленное в адрес ООО «Инжект» (правообладатель оспариваемой регистрации), которым подтверждается заключение договора [9] на разработку фирменного стиля и разработку сайта, на котором будет размещен графический элемент  ;
12. Письмо исх. №16 от 01.09.2015, подготовленное ООО «Фрэшклуб» для ООО «Инжект» (правообладатель оспариваемой регистрации), которым подтверждается выполнение работ по разработке фирменного стиля, включающего графический элемент  , за подписью генерального директора ООО «Фрэшклуб» Зырянова Ю.С.
13. Платежные поручения об оплате по договору [9];
14. Приказ от 12.05.2011 о введении новой печати ООО «Инжект» (правообладатель оспариваемой регистрации), использующей графический элемент в виде  ;

15. Протокол осмотра письменного доказательства от 10.11.2016, а именно осмотр сайта [www.freshcube.ru](http://www.freshcube.ru), принадлежащего ООО «Фрэшкуб», и приложения 1-4 к нему;
16. Благодарственное письмо ООО «Инжект» за № 66 от 24.10.2011, подписанное генеральным директором Г.Н.Шляпкиным, адресованное Интернет-агентству «Фрэшкуб» за разработку нового сайта и фирменного стиля;
17. Трудовой договор от 01.02.2008 за №03/08, заключенный между ООО «Инжект» и Николаевым К.А., о приеме на работу Николаева К.А.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.06.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №709007 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, введенные в действие 31.08.2015 (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.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил.

Согласно пункту 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, в частности произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709007 может быть подано заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем коллегия усматривает заинтересованность Николаева К.А. в подаче настоящего возражения в связи с тем, что, согласно доводам возражения Николаев К.А. является обладателем авторского права на произведение дизайна, созданного ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак  ИНЖЕКТ ГРУППА КОМПАНИЙ по свидетельству №709007 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ИНЖЕКТ» и «ГРУППА КОМПАНИЙ» (неохраняемый элемент) и изобразительный элемент в виде округлой геометрической фигуры, внутри которой расположена стилизованная буква «i».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Знак охраняется в желтом, светло-оранжевом, оранжевом, черном цветовом сочетании.

Для признания оспариваемого знака (1) не соответствующим требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса необходимо, чтобы оспариваемый знак был

тождественен или сходен до степени смешения с указанными в настоящем пункте объектами. При этом норма пункта 9 (1) применительно к произведению искусства, к которому относится произведение дизайна, не требует предоставления лицом, подавшим возражения, материалов, доказывающих известность данного объекта, право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с фрагментом произведения графического дизайна,



включающим изображение «», авторское право на которое у него возникло в 2007 году, то есть ранее даты (05.06.2018) приоритета оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, показал следующее.

Согласно договору №1 от 13.08.2007 на разработку фирменного стиля и приложенному к нему акту выполненных работ [4], в августе 2007 года, то есть ранее даты (05.06.2018) приоритета оспариваемой регистрации по заказу К.А Николаева (лицо, подавшее возражение) Ю.С.Зыряновым был разработан логотип, включающий



изобразительный элемент  и словесный элемент «ИНЖЕКТ». Изобразительный



элемент  данного графического дизайна, воспроизводит изобразительный элемент оспариваемого товарного знака.

Исходя из требований пункта 5 договора №1 от 13.08.2007 [4] все права на разработанное изображение и текстовое сопровождение переходят К.А Николаеву.

Вместе с тем, правообладатель отмечает, что графический дизайн



 , который включает графический элемент, был разработан для него ООО «Промтраст». Автором данного графического изображения является работник

ООО «ПромТраст», который согласно договору № 47/12 от 23.12.2010 [9] передал исключительное право на указанный логотип правообладателю оспариваемой регистрации.

Правообладатель также отмечает о фальсификации договора №1 от 13.08.2007 [4], подтверждающего принадлежность авторского права на графический дизайн Николаеву К.А.

В опровержение доводов правообладателя, лицом, подавшим возражение, были представлены судебные решения [1-3], исходя из которых, данный довод был опровергнут.

Так, договор №1 от 13.08.2007 [4], заключенный между К.А Николаевым и Ю.С. Зыряновым [4], который из-за давности лет не был сохранен сторонами, в 2016 году был восстановлен и подписан в той редакции, в которой он был подписан сторонами при его заключении в 2007 году, и был рассмотрен в рамках судебных дел.

Исходя из представленных судебных актов, в рамках которых рассматривалось требование правообладателя оспариваемой регистрации о взыскании компенсации с ООО «Инжект Центр (в настоящее время фирменное наименование изменено на ООО «Диалектика») и ООО «Инжект» (в настоящее время фирменное наименование изменена на ООО «Центр Гидроизоляционных технологий») за незаконное использование результата интеллектуальной собственности следует, что правообладателем не представлено достаточной совокупности доказательств, свидетельствующих о принадлежности ему исключительного права на объект

авторского права (логотип) в виде  .

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правообладателем были представлены материалы в доказательство принадлежности ему авторского права на графический дизайн (протокол осмотра письменного доказательства от 10.11.2016, а именно осмотр сайта [www.freshcube.ru](http://www.freshcube.ru), принадлежащего ООО «Фрэшкуб», и приложения 1-4 к нему [15], благодарственное письмо ООО «Инжект» за № 66 от 24.10.2011, подписанное генеральным директором Г.Н.Шляпкиным, адресованное Интернет-агентству «Фрэшкуб» за разработку нового сайта и фирменного стиля [16], трудовой договор от

01.02.2008 за №03/08, заключенный между ООО «Инжект» и Николаевым К.А., о приеме на работу Николаева К.А. [17], платежные поручения об оплате по договору №47/12 от 23.12.2010 [13]), которым не была дана оценка в рамках судебного дела.

Кроме того, коллегия также отмечает, что судами не был установлен факт авторства Николаева К.А. на произведение дизайна (логотип) – . Участниками судебных дел являлись другие лица – ООО «Диалектика» и ООО «Центр Гидроизоляционных технологий».

Кроме того, согласно доводам возражения, данный графический дизайн был передан ООО «Инжект-Центр» (в настоящее время фирменное наименование данного общества изменено на ООО «Диалектика»), на имя которого 06.05.2015 был

зарегистрирован товарный знак  по свидетельству №541432 с приоритетом от 26.12.2013.

Таким образом, коллегия не может однозначно установить, что лицо, подавшее возражение, является единственным обладателем авторского права на произведение

дизайна в виде «  ».

Без установления авторских прав на произведение дизайна вопрос о законности регистрации оспариваемого товарного знака разрешить не представляется возможным.

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с охраноспособностью товарного знака (1), но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не располагает основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №709007.**