


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Долгоаршинных Ю.В., Кировская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907620, при этом установлено следующее.

Группа компаний
Юлии Долгоаршинных

Регистрация товарного знака «» по свидетельству №907620 с приоритетом от 30.12.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.12.2022 по заявке №2021788695. Правообладателем товарного знака по свидетельству №907620 является ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ЮЛИИ ДОЛГОАРШИННЫХ», г. Киров (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №907620 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с 2011 года индивидуальному предпринимателю Долгоаршинных Ю.В. принадлежит сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение, получившее известность в пределах Кировской области, и индивидуализирующее ее коммерческие предприятия: розничные магазины по системе франчайзинга федеральных сетей одежды и бытовой техники, а так же общественного питания, в том числе в сети Интернет, в рекламе, в средствах массовой информации;

- дизайн и визуальное оформление фирменного стиля коммерческого обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», с которым сходен до степени смешения спорный товарный знак, был разработан по заданию индивидуального предпринимателя Долгоаршинных Ю.В. на основании заключенного ей с дизайнером договора возмездного оказания услуг от 19.07.2018 (приложение №1). По данному договору индивидуальному предпринимателю Долгоаршинных Ю.В. были переданы исключительные права на созданное произведение изобразительного искусства (графическое изображение логотипа) «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» (приложение №2). С использованием данного фирменного стиля коммерческого обозначения в это же время на основании договора был разработан и оформлен сайт «Группы компаний Юлии Долгоаршинных» (приложение №3);

- указанное коммерческое обозначение индивидуализирующее предприятия индивидуального предпринимателя Долгоаршинных Ю.В. активно использовалось ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №907620 для ввода в гражданский оборот на территории Кировской области товаров и услуг (одежда, бытовая техника, услуги общественного питания) брендов «Канцлер», «Инканто», «Гипфел», «Редмонд Смарт Хоум», «Шоколадница», относящихся к товарам (услугам) 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, в связи с чем данное обозначение приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации;

- также индивидуальный предприниматель Долгоаршинных Ю.В. с 2017 года неоднократно участвовала на территории Кировской области с использованием указанного коммерческого обозначения в различных публичных мероприятиях, конкурсах, форумах, а, следовательно, благодаря известности реализуемых ей товаров

и услуг, у потребителя сформировалась устойчивая связь между товарами (услугами), маркируемыми указанным обозначением, и его продавцом (лицом, оказывающим услуги);

- указанные обстоятельства подтверждаются следующими источниками информации: договорами коммерческой концессии, поставки в отношении брендов «Канцлер», «Инканто», «Гипфел», «Редмонд Смарт Хоум», «Шоколадница»; договором на изготовление полиграфической и сувенирной продукции с фирменной символикой «Группы компаний Юлии Долгоаршинных»; распечатками материалов рекламного характера, размещавшихся в сети Интернет, периодических изданиях (приложения №№4-6);

- принимая во внимание, что спорный товарный знак и коммерческое обозначение индивидуального предпринимателя Долгоаршинных Ю.В. являются сходными до степени смешения за счет наличия в их составе в качестве индивидуализирующих элементов сходных словесных и изобразительных элементов (один и тот же шрифт и цветовая гамма) а также осуществление индивидуальным предпринимателем Долгоаршинных Ю.В. деятельности, однородной товарам и услугам для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, что соответственно, может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке, оспариваемая регистрация товарного знака в отношении указанных выше товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, учитывая, что индивидуальный предприниматель Долгоаршинных Ю.В. является правообладателем права на произведение изобразительного искусства (графическое изображение логотипа - «Группа компаний Юлии Долгоаршинных») с которым сходен до степени смешения спорный товарный знак, имеющий более позднюю дату приоритета, регистрация последнего без согласия правообладателя исключительного права нарушает требования подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- спорный товарный знак включает в себя словесное обозначение, содержащее имя собственное: фамилию и имя конкретного человека;

- поскольку правообладатель спорного товарного знака не имеет отношения к лицам, носящим имя и фамилию Юлия Долгоаршинных, спорный товарный знак способен вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и услуг, ввести в заблуждение потребителей услуг о лице, оказывающем эти услуги, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;


- после регистрации товарного знака ООО «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» потребовало от индивидуального предпринимателя Долгоаршинных Ю.В. прекращения использования в отсутствие его согласия (без заключения лицензионного договора) принадлежащего ему товарного знака;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» использует товарный знак исключительно в качестве инструмента давления на индивидуального предпринимателя Долгоаршинных Ю.В, которая осуществляла использование соответствующего обозначения в качестве средства индивидуализации своих предприятий до даты приоритета товарного знака;

- таким образом, действия ООО «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» по регистрации и последующему использованию товарного знака необходимо квалифицировать как злоупотребление правом и проявление недобросовестной конкуренции;

- лицо, подавшее настоящее возражение, также подало заявку на регистрацию



обозначения «» по заявке №2023703173, что дополнительно подтверждает заинтересованность лица в подаче настоящего возражения.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907620 недействительным полностью на основании положений пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия договора возмездного оказания услуг №1 от 19.07.2018;

2. Копия альбома по визуальному оформлению фирменного стиля «Группы компаний Юлии Долгоаршинных»;
3. Копия договора возмездного оказания услуг №2 от 24.08.2018;
4. Копии договоров в отношении брендов «Канцлер», «Инканто», «Гипфел», «Редмонд Смарт Хоум», «Шоколадница», «Паоло Конте»;
5. Копия договора на изготовление полиграфической и сувенирной продукции №52 от 13.04.2021;
6. Распечатки материалов рекламного характера, размещавшихся в сети Интернет, периодических изданиях с использованием обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных»;
7. Копия предложения ООО «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» об урегулировании взаимоотношений между сторонами от 27.03.2023 с приложениями.

Правообладателем 25.10.2023 был направлен отзыв по мотивам возражения, поступившего 25.08.2023, в котором он отмечал следующее:

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – индивидуального предпринимателя Долгоаршинных Ю.В., так и соответствующих услуг, которые бы оказывались данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что

потребители путают сравниваемые обозначения при заказе услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ);

- обозначение «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», используемое лицом, подавшим возражение, не отвечает признакам коммерческого обозначения. Возражением от 25.08.2023 не подтверждается принадлежность лицу, подавшему возражение, какого-либо предприятия, а также известность данного коммерческого обозначения;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует свое исключительное право на оспариваемый товарный знак посредством заключения договора на использование данного товарного знака с индивидуальным предпринимателем Долгоаршинных М.Г., а также товарный знак «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» используется в размещении рекламы в журнале (приложение №8).

К отзыву правообладатель прилагал дополнительные материалы, а именно:

8. Копия статьи в журнале.

Правообладателем 10.01.2024 было направлено дополнение к отзыву от 25.10.2023, в котором он отмечал следующее:

- согласно приложенному к возражению договору по возмездному оказанию услуг №1 от 19.07.2018 (приложение №1) результатом является изображение, имеющее три ключевые особенности: 1) аббревиатура «ЮД», выполненная каллиграфическим шрифтом; 2) название «Группа Компаний Юлии Долгоаршинных»; 3) цветовые решения изображения;

- в составе оспариваемого товарного знака аббревиатура «ЮД» отсутствует;

- название «Группа Компаний Юлии Долгоаршинных» написано при использовании шрифта «ElMessiri-Bold» из семейства шрифтов «El Messiri» (Copyright 2015 The El Messiri Project Authors (<https://eitluib.com/Gue3bara/El-Messiri>)). Данное семейство шрифтов разрешено для использования согласно лицензированию OFL (<http://scripts.sil.ore/OFL>). Данное разрешение подразумевает бесплатное

использование, корректировку и создание новых шрифтов на основании данных шрифтов только при некоммерческом использовании. В частности, для регистрации авторских прав на произведения с использованием данных шрифтов необходимо получать отдельную, коммерческую лицензию по использованию данного семейства шрифтов. Из представленного договора возмездного оказания услуг и дополнительных документов, представленных лицом, подавшим возражение, не следует о наличии у неё данных лицензий. Кроме того, стоимость коммерческой лицензии на использование данных шрифтов кратно выше цены представленного договора возмездного оказания услуг. Соответственно идет нарушение авторских прав третьих лиц при аргументации нарушения авторских прав лица, подавшего возражение. Данные факты указывают на отсутствие авторских прав на начертание названия «Группа Компаний Юлии Долгоаршинных»;

- цветовые решения сравниваемого объекта авторских прав и оспариваемого товарного знака не совпадают и не могут являться объектом защиты авторских прав;

- объектом авторских прав выступает произведение в виде рисунка, изображения в целом - законченное изображение, рисунок, графика без изменений. Лицом, подавшим возражение, напротив, представлено множество решений по компоновке отдельных элементов изображения как вместе, так и по отдельности. Также представлены разные компоновки по центрированию текста (левое и центральная привязка текста), расположение элементов (горизонтальное, вертикальное), наличие и отсутствие различных фонов и изображений, прямое и инверсное начертание текста различные цветовые решения и так далее. Также для различных применений начертания используются разные шрифты, размеры и толщина букв и цифр, что не может однозначно идентифицировать начертание. Также не представлены разрешения на использование фоновых рисунков из библиотек КлипАртов. Таким образом у лица, подавшего возражение, не могут возникнуть авторские права на единое и неизменное изображение;

- таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения по мотивам несоответствия оспариваемого обозначения положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, 11.01.2024 были представлены дополнения к возражению от 25.08.2023, суть которых сводилась к следующему:

- индивидуальному предпринимателю Долгоаршинных Ю.В. принадлежит сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение, получившее известность в пределах Кировской области, и индивидуализирующее ее коммерческие предприятия, в том числе, розничные магазины по системе франчайзинга федеральных сетей одежды, бытовой техники, общественного питания, которое использовалось ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №907620 для ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуг 35, 39 классов МКТУ, что подтверждается дополнительными материалами (приложения №№9-12).

К дополнениям от 11.01.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

9. Копия договора аренды нежилого помещения для организации торговли товарами бренда «Канцлер» № 40-2/3-ЦУМ от 03.11.2020;

10. Фотография из торгового зала с изображением логотипа Группы компаний Юлии Долгоаршинных и реализуемых в ее розничных магазинах товаров и услуг брендов «Канцлер», «Инканто», «Гипфел», «Редмонд Смарт Хоум», «Шоколадница», «Паоло Конте»;

11. Информация из переписки по электронной почте о реализации программы лояльности клиентов Группы компаний Юлии Долгоаршинных при приобретении реализуемых в розничных магазинах ИП Долгоаршинных Ю.В. товаров и услуг брендов «Канцлер», «Инканто», «Гипфел», «Редмонд Смарт Хоум», «Шоколадница»;

12. Копия договора №9784 от 03.11.2021 о предоставлении услуг по реализации программы лояльности.

На заседании коллегии 12.01.2024 правообладатель выступал посредством видеоконференцсвязи и указывал, что представленный лицом, подавшим возражение, договор возмездного оказания услуг №1 от 19.07.2018 (приложение №1) был сфальсифицирован, ввиду чего не может приниматься коллегией во внимание.

Лицом, подавшим возражение, 13.02.2024 были представлены вторые дополнения к возражению от 25.08.2023, в которых оно указывало следующее:

- в силу статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Авторские права возникают в момент создания произведения. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. То есть произведение охраняется сразу, как было создано;

- в подтверждение своего авторства на произведение изобразительного искусства - графическое изображение логотипа «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», обстоятельств его создания творческим трудом, индивидуальным предпринимателем Долгоаршинных Ю.В. представлен договор возмездного оказания услуг от 19.07.2018 г. на основании которого по ее заданию был разработан дизайн и визуальное оформление указанного логотипа и переданы исключительные права на созданное произведение изобразительного искусства, а так же альбом визуального оформления фирменного стиля «Группы компаний Юлии Долгоаршинных» явившийся результатом оказания услуг по договору от 19.07.2018. Содержание указанного альбома визуального оформления фирменного стиля «Группы компаний Юлии Долгоаршинных» отражает творческий процесс и наглядно свидетельствует о достижении определенного творческого результата (изложено подробное описание логотипа, характера его начертания и компоновки, в том числе в зависимости от композиции объекта, куда вписывается логотип);

- доводы правообладателя о фиктивности данного договора являются необоснованными, поскольку данный договор в установленном законом порядке не был признан недействительными (мнимым), незаключенным;

- какие-либо доказательства, свидетельствующих о том, что авторские права на графическое изображение логотипа «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», отдельные его элементы, принадлежат иным лицам, правообладателем не представлены;

- иные доводы правообладателя о том, что графическое изображение логотипа «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» не может являться объектом авторских прав поскольку не имеет показателей законченности, оригинальности являются оценочными, субъективными и не свидетельствуют об отсутствии творческого характера указанного изображения;

- в материалах заявки №2021788695 отсутствует согласие индивидуального предпринимателя Долгоаршинных Ю.В. на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.12.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №907620 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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 пунктом 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 случае если ложным или вводящим в

заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Исходя из положений 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звучков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №907620 представляет собой



Группа компаний
Юли Долгоаршинных


комбинированное обозначение «», состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника с бардовым фоном, в центре которого размещены

словесные элементы «Группа компаний», «Юлии Долгоаршинных», выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесные элементы «Группа компаний» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



Группа компаний
Юлии Долгоаршинных

правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №907620 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оно обладает правом на коммерческое обозначение «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» с более ранним приоритетом, нежели чем приоритет оспариваемого товарного знака. Обозначение, используемое лицом, его подавшим, и оспариваемый товарный знак являются тождественными, так как в их состав входят фонетически, визуально и семантически тождественные словесные элементы «Группа компаний Юлии Долгоаршинных»/«Группа компаний Юлии Долгоаршинных». Таким образом, индивидуальный предприниматель Долгоаршинных Ю.В. является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, приведенным в пунктах 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в возражении от 25.08.2023 лицо, подавшее возражение, указывало, что товарный знак зарегистрирован с нарушением подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведению искусства (логотипу), без согласия правообладателя, так как права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждает приложенный договор возмездного оказания услуг №1 от 19.07.2018 (приложение №1). Следовательно, индивидуальный предприниматель Долгоаршинных Ю.В. является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку также по

основаниям, предусмотренными положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Лицом, подавшим возражение, была представлена информация об использовании обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» в своей деятельности (приложения №№4-6, 10-12).

Коллегия отмечает, что ряд представленных документов (часть приложения №4, приложение №10) либо датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.12.2021), либо не имеют исходных данных, ввиду чего не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» лицом, подавшим возражение.

При этом представленные материалы, а именно: копии договоров в отношении брендов «Канцлер», «Инканто», «Гипфел», «Редмонд Смарт Хоум», «Шоколадница», «Паоло Конте» - приложение №4; договор на изготовление полиграфической и сувенирной продукции №52 от 13.04.2021 - приложение №5; информация из переписки по электронной почте о реализации программы лояльности клиентов Группы компаний Юлии Долгоаршинных при приобретении реализуемых в розничных магазинах ИП Долгоаршинных Ю.В. товаров и услуг брендов «Канцлер», «Инканто», «Гипфел», «Редмонд Смарт Хоум», «Шоколадница» - приложение №11, договор №9784 от 03.11.2021 о предоставлении услуг по реализации программы лояльности - приложение №12, не содержат в себе как такового обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», ввиду чего не могут быть положены в основу вывода о том, что лицо, подавшее возражение, использовало данное обозначение в своей деятельности.

Что касается приложенных распечаток материалов рекламного характера, размещавшихся в сети Интернет и периодических изданиях (приложение №12), то коллегия отмечает, что данные печатные источники информации содержат лишь ознакомительные сведения об индивидуальном предпринимателе Юлии Долгоаршинной, однако, не позволяют прийти к выводу о том, какими именно услугами 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ данное лицо занимается.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах продаж товаров, маркированных обозначением «Группа компаний Юлии Долгоаршинных»; о длительности использования обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» для маркировки услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться

ассоциация между рассматриваемым обозначением «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Следовательно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны - при наличии соответствующего довода.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое

обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого - либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», тождественного с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В приложенных к возражению материалах отсутствуют документы (в том числе о размещении вывески с даты ее размещения, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории, равно как и сам договор аренды нежилого помещения), подтверждающие, что лицом, подавшим возражение, используется обозначение «Группа компаний Юлии Долгоаршинных» при маркировке принадлежащего ему коммерческого комплекса.

Так, лицом, подавшим возражение, был представлен договор аренды нежилого помещения для организации торговли товарами бренда «Канцлер» № 40-2/3-ЦУМ от 03.11.2020 (приложение №9), согласно которому индивидуальный предприниматель Долгоаршинных Ю.В. (арендатор) принимает во временное возмездное пользование нежилое помещение по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 77 для организации торговли непродовольственными товарами под вывеской «KANZLER». Таким образом, исходя из представленного договора аренды можно сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, использовало в своей деятельности обозначение «KANZLER», но никак не обозначение «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», которое входит в состав оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшим права на коммерческое обозначение.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что проанализированные ею материалы, лица, подавшего возражения, по тексту заключения выше, о своей деятельности (приложения №№4-6, 11, 12), показали, что данные сведения не содержат указания на какой-то конкретный имущественный комплекс, соответственно, не могут быть приняты в качестве документов подтверждающих известность какого-либо коммерческого обозначения используемого лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое

обозначение является недоказанным. Основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №907620 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, был представлен договор возмездного оказания услуг №1 от 19.07.2018 (приложение №1), согласно которому Мусина Е.Р. (исполнитель) передает Долгоаршинной Ю.В. (заказчику) исключительные права на созданное в результате оказания услуг произведение изобразительного искусства: графическое изображение логотипа «Группы компаний Юлии Долгоаршинных», а также иных элементов фирменного стиля Группы компаний Юлии Долгоаршинных. К указанному договору прилагался акт №1 приема-передачи от 20.08.2018.

В отношении довода правообладателя о том, что «договор возмездного оказания услуг №1 от 19.07.2018 (приложение №1) был сфальсифицирован, ввиду чего не может приниматься коллегией во внимание», коллегия поясняет, что подобные вопросы не относятся к её компетенции. Коллегия исходит из принципа добросовестности всех сторон, пока Судом не установлено иное.

Согласно представленному альбому по визуальному оформлению фирменного стиля «Группы компаний Юлии Долгоаршинных» (приложение №2) сам логотип



был выполнен следующим образом «

Коллегия отмечает, что в указанном логотипе буквы «ЮД» выполнены оригинальным образом, имеют творческий характер в своём начертании, при этом



данные буквы не входят в состав оспариваемого товарного знака «

Что касается прямоугольника и словесных элементов «Группа Компаний Юлии Долгоаршинных» данного логотипа, то процесс их творческого создания

является дискуссионным (по своей сути они представляют собой табличку с надписью).

Так, простые геометрические фигуры, включая прямоугольники, не являются произведениями искусства и, следовательно, объектами авторского права (решение Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2021 по делу №СИП-430/2021).

Также коллегия отмечает, что 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: 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; программы для ЭВМ». Сами по себе слова «Группа Компаний Юлии Долгоаршинных» не соответствуют ни одному из критериев указанной нормы права, следовательно, на них не могут распространяться авторские права лица, подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать наличие спора об авторстве изображения, составляющего оспариваемый товарный знак (являются ли элементы в виде прямоугольника и словесных элементов «Группа Компаний Юлии Долгоаршинных» объектами авторского права, итогом творческого труда). При этом следует отметить, что спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке, разрешение данного вопроса не относится к компетенции коллегии.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов лица, подавшего возражения о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №907620 являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №907620.