


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 647036, поданное Кудяевым Залимом Валерьевичем, г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подачи (04.05.2017) заявки № 2017717861, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.03.2018 за № 647036 на имя Кравцова Максима Анатольевича, Ивановская область (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) с указанием элемента «Зубы за 1 день» в качестве неохраняемого.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 647036 произведена в нарушение требований законодательства. В возражении приведены ссылки на положения подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, положения статьи 10 первой части Гражданского кодекса, а также указано на то, что автором товарного знака является Кудаев З.В., а не Кравцов М.А.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что правообладатель – Кравцов М.А. никакого участия в разработке и согласовании товарного знака «Зубы за 1 день» не принимал, он присутствовал в групповом чате мессенджера «Телеграмм» исключительно с целью его информирования о процессе разработки, что подтверждается перепиской в групповом чате, оценка которой дана в заключении эксперта № 199 от 30.09.2019 по результатам комплексной лингвистической экспертизы, проведенной Ассоциацией экспертов по содействию экспертной деятельности «Национальный Общественный Центр Экспертиз».

Возражение содержит сведения о том, что в феврале 2017 года был запущен процесс создания товарного знака «Зубы за 1 день», для чего Кудаевым З.В. был создан групповой чат в мессенджере «Телеграмм», в котором проходило обсуждение разработки указанного товарного знака и выкладывались все наработки вплоть до готового изображения. Одним из участников чата – дизайнером Шинкиным В.О. – даны свидетельские показания.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, указывает, что по факту злоупотребления правом и по факту мошеннических действий Кравцова М.А. в органы внутренних дел подано заявление о преступлении, ведется доследственная проверка.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 647036 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия заключения эксперта № 199 от 30.09.2019 по результатам комплексной лингвистической экспертизы, проведенной Ассоциацией экспертов по содействию экспертной деятельности «Национальный Общественный Центр Экспертиз»;

(2) копия заявления в органы внутренних дел с приложением талона-уведомления от 28.10.2019;

(3) копия заявления Шинкина В.О.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре (155557, Ивановская область, Приволжский р-н, с. Новое, ул. Советская, 37, кв. 1, Кравцову М.А.), в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о поступившем возражении с приложением к нему материалов возражения, в котором сообщалось о дате заседания коллегии по рассмотрению возражению, назначенного на 13.04.2020. Указанная корреспонденция была получена правообладателем 19.03.2020 (идентификатор почтового отправления: 12599343444787).

В адрес для переписки (121151, Москва, а/я 365, ООО «Онлайн патент») было направлено письмо с сообщением о дате и времени рассмотрения возражения на заседании коллегии. Данное сообщение также было получено адресатом (вручено 07.04.2020) согласно сведениям о почтовом отправлении (идентификатор 12599343445005).

С учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавируса в России, лицу, подавшему возражение, правообладателю и его представителю было предложено сообщить о готовности участия в проведении заседания коллегии, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, либо, в случае невозможности такого участия, представить ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения.

По ходатайству лица, подавшего возражение, заседание коллегии по рассмотрению возражения было перенесено на 08.06.2020. О новой дате рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденцией от 29.04.2020. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено адресатом 28.05.2020 (идентификатор почтового отправления: 12599344217953).

Направив материалы возражения и сведения о дате и времени заседания по имеющимся в Госреестре адресам, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя.

В соответствии с информационным сообщением, опубликованным на официальном сайте Роспатента (<https://rupto.ru/ru/news/rabota-pps-c25052020>), с 25.05.2020 возобновлено ранее приостановленное проведение коллегий по рассмотрению возражений непосредственно в зале заседаний, запланированных согласно расписанию.

До даты рассмотрения заседания коллегии, состоявшегося 08.06.2020, в адрес Роспатента никаких ходатайств от правообладателя, его представителя не поступало. Отзыв по мотивам возражения также представлен не был.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Корреспонденцией, поступившей 08.06.2020, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы, а именно:

(4) копия договора № 100 от 15.02.2017, касающегося разработки логотипа для сети клиник «Зубы за один день», с приложением акта от 11.04.2017.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 08.06.2020, лицо, подавшее возражение, указало на правовые основания оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 647036 в части доводов возражении об авторстве лица, подавшего возражение, а именно, положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекса и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) 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;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


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

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно пунктам 170 и 171 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного

права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса. При рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязанности его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 647036 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение зуба и словесный элемент «Зубы за 1 день», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 44 класса МКТУ – *«помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины»* с указанием элемента «Зубы за 1 день» в качестве неохраняемого.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 647036 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего

возражение, требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, которые нацелены, прежде всего, на защиту имущественных прав авторов и их правопреемников. При этом

Анализ материалов (1), (2), (3), (4), показывает, что лицом, подавшим возражение, 15.02.2017 был заключен договор с дизайнером для целей разработки дизайн-концепции – логотипа для сети клиник «Зубы за один день». Лицо, подавшее возражение, дизайнер и правообладатель были участниками коллективного обсуждения, связанного с исполнением упомянутого договора.

По мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, поскольку он знал о создаваемом в рамках договора (4) объекте.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 647036, поскольку предполагается нарушение исключительных прав лица, подавшего возражение, на объект авторского права.

Вместе с тем, применяя положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса, которые направлены на решение столкновения исключительных прав на товарный знак и объекты авторских прав, коллегия приходит к следующим выводам.

Прежде всего, усмотреть из представленных лицом, подавшим возражение, материалов тождество или сходство объекта, созданного на основании договора с дизайнером (4), и оспариваемого товарного знака не представляется возможным ввиду следующего.

Договор (4) лица, подавшего возражение, с дизайнером не содержит макета обозначения, переданного лицу, подавшему возражение, в качестве созданного объекта интеллектуальной собственности. Указанное в приложении к договору наименование логотипа «Зубы за один день» не может быть признано достаточной иллюстрацией созданного объекта.

Оспариваемый комбинированный товарный знак зарегистрирован с указанием в качестве неохраняемого элемента «Зубы за 1 день», следовательно, именно



изобразительная часть оспариваемого товарного знака обуславливает его индивидуализирующую способность.

С учетом пункта 162 Постановления ВС РФ № 10 при оценке сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Оценка объекта, имеющегося в договоре (словесный – «Зубы за один день»), и объекта, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака



( ) свидетельствует об отсутствии их тождества или сходства, поскольку совпадает лишь словесная часть, признанная неохранным элементом товарного знака.

Кроме того, коллегия отмечает, что договор (4) не был представлен с возражением, поэтому он квалифицируется как дополнительные материалы, следовательно, с учетом пункта 2.5 Правил ППС, он не может быть положен в основу выводов коллегии по существу рассматриваемого возражения.

Остальные документы (1), (2), (3), имеющиеся в распоряжении коллегии, также не содержат изображения обозначения, исключительное право на которое передано дизайнером лицу, подавшему возражение.

Характеристика логотипа, как имеющего «нити ДНК», встречающаяся в тексте заключения эксперта (1), не позволяет провести сравнительный анализ объектов, поскольку визуальное отображение стилизации «нити ДНК» может быть кардинально различным в зависимости от замысла автора.

Таким образом, у коллегии нет оснований для применения положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указанных в возражении положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, то коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений Постановления ВС РФ № 10 о порядке рассмотрения судом споров, содержащих ссылки на обстоятельства, связанные с необходимостью установление факта злоупотребления правом, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Однако, лицо, подавшее возражение, вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения настоящего спора. Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления ВС РФ № 10, может быть осуществлено судом, исходя из поданного в Роспатент возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 647036.**