

**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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 05.06.2022 возражение ООО «Медиамузыка», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №792119, при этом установила следующее.



Товарный знак по свидетельству №792119 с приоритетом от 23.06.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.01.2021 на имя Кичигина Е.В., г. Уфа (далее — правообладатель) в отношении товаров 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса РФ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в 2014 году было обнародовано и опубликовано в электронном научном журнале «Медиамузыка» научно-литературное произведение (научная статья) под названием «Шумология», автором которой является Бысько М.В.;
- на данный момент произведение литературы широко известно не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Произведение включено в Российский

индекс научного цитирования (РИНЦ) научной электронной библиотеки eLibrary.ru;

- ООО «Медиамузыка» является лицом, заинтересованным в подаче данного возражения, поскольку указанное лицо имеет право использования этого произведения на основании лицензионного договора с Бысько М.В., являющимся автором произведения, и, следовательно, обладает правом на защиту указанного произведения;

- согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладатель литературного произведения не давал;

- исключительное право распространяется как на произведение в целом, так и на его часть и название согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса;

- название произведения литературы «Шумология» является оригинальным, создано творческим трудом автора, сохраняет свою узнаваемость как часть конкретного произведения при его использовании отдельно от произведения в целом;

- регистрация оспариваемого товарного знака «ШУМОЛОГИЯ» представляет собой недобросовестные действия со стороны индивидуального предпринимателя Кичигина Е.В., следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака также произведена с нарушением статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного выше лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №792119 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке № 792119 [1].
2. Приказ о назначении генерального директора [2].
3. Выходные данные научной статьи «Шумология» [3].
4. Скриншот сайта электронного научного журнала «Медиамузыка»[4].
5. Лицензионный договор [5].

6. «Шумология» в РИНЦ (Россия) [6].
7. Цитирование в Русской википедии, статья «Шум», Россия [7].
8. Некоторые цитирования в статьях (Казахстан, Россия) [8].
9. Цитирование в книге, 2017 (Узбекистан) [9].
10. Цитирование в диссертациях, 2020-2021(Украина, Россия) [10].

Правообладатель представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами, приведенными в возражении.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, следующее:

- слово ШУМОЛОГИЯ не является объектом авторского права в силу того, что не является объектом, созданным творческим трудом. ШУМОЛОГИЯ - сложное составное слово, полученное путём сложения общеупотребимого слова ШУМ, соединительной буквы О и общеупотребимой части сложных слов ЛОГИЯ - учение, знание;

- ЛОГИЯ (от греч. logos — слово, учение), часть сложных слов, означающая: учение, наука (или её раздел), знание, напр. биология, гистология, цитология. (Источник: «Биологический энциклопедический словарь» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., испр. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986). Не может быть авторских прав на слово ШУМ, букву О и часть ЛОГИЯ;

- слово ШУМОЛОГИЯ - не произведение, не результат интеллектуальной деятельности, поэтому не является объектом авторских прав;

- авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах;

- Бысько Максим Викторович пишет в своей статье или книге «Шумология»: «Собственно, «шумология» может представлять собой направление аналогичное медиамузыке, только с уклоном, соответственно, к исследованию не музыки, а шумов в медиа». Вероятное направление мысли - это как раз и есть «идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы,

решения технических, организационных или иных задач, открытия «, на которые авторские права не распространяются;

- произведение Бысько Максима Викторовича – это все-таки научная статья, где в далёком 2014 г. были высказаны его «идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы...» о шуме, что авторским правом не охраняется в соответствии со статьей 1259 Кодекса. Следовательно, лицензионный договор между гражданином Бысько Максимом Викторовичем и его собственным ООО «Медиамузыка» - это ничтожная сделка, не имеющая предмета - объекта прав;

- авторские права распространяются на ... его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора. А понятие Шумология в научной среде уже существовало до статьи Бысько М. В.;

- Кирилл Роженцов в мае 2014 г. назвал свою научную статью НАУКА ШУМА - это и есть Шумология. О данных изучения шума писал специалист МЧС в журнале «Наука и жизнь» ещё в 2006 году – любое изучение шума и есть Шумология. Это слово не может быть объектом «самостоятельного творческого труда» одного лица. При этом однокоренное слово «Шумолог» уже было ранее употреблено.

В статье от 26.10.2012г.

<https://www.experty.by/content/svoevremennyi-debyut-ag-slushatskachat?;>

- также о Шумологии написано на различных форумах, ccbmKa:<https://www.avsim.su/forum/topic/105616-1> Ока-дефолт-минимод/раде/2/, комментарии от 20 и 21 июля 2010 г.;

- Бысько Максим Викторович присвоил себе авторские права на сложное общеупотребимое слово Шумология и оформил ничтожную сделку со своим ООО «Медиамузыка», т.е. сам с собой, чтобы требовать деньги за несуществующие права от имени двух лиц одновременно. Правообладатель оспариваемого знака получил от Бысько М.В. требование выплатить ООО «Медиамузыка» по досудебному соглашению 1965000 рублей. Когда Кичигин Е.В. не согласился, решил подать данное возражение;

- ШУМОЛОГИЯ - сложное слово, которое не является объектом авторских прав. Товарным знаком это слово вполне может быть, так как в достаточной мере является образным для товаров и услуг, не связанных с изучением шума и иной исследовательской деятельностью;
- оспариваемая регистрация произведена правомерно и не нарушает норм пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные документы:

- определение Октябрьского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 05.07.2022 по делу №2-4248/2022 [11].
- научная рецензия на статью «Шумология» от 30.05.2014 [12]
- заключение редакционного совета электронного научного журнала «Медиамузыка» от 22.07.2022 [13].
- экспертное заключение Волковой П.С. от 28.07.2022 [14].

Правообладателем дополнительно были представлены распечатки из сети Интернет, касающиеся использования слов «шумолог» и «шумология» на форумах, посвященных вопросам шумоизоляции.

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

С учетом даты (23.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранимости 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 пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №792119 представляет



ШУМОЛОГИЯ

собой комбинированное обозначение [REDACTED], содержащее в своем составе слово «ШУМОЛОГИЯ», выполненное буквами русского алфавита.

Признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается полностью для всех товаров 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заинтересованность лица, подавшего возражения, как указано в тексте

возражения, в оспаривании товарного знака по свидетельству №792119 обоснована наличием у этого лица исключительной лицензии на произведение литературы, название которой тождественно словесному элементу оспариваемого товарного знака.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Как справедливо отмечено в возражении, 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.

При этом согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса название произведения литературы должно быть известным в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения, лицу, подавшему данное возражение, принадлежат права на использование произведения литературы «Шумология» на основании исключительной лицензии [5], которые были получены в результате заключения лицензионного договора с Бысько М.В., который, как указано в возражении, является автором научно-литературного произведения под названием «Шумология».

Анализ на тождество и сходство оспариваемого знака с названием указанного произведения показал, что оспариваемый знак является сходным с названием произведения, поскольку словесный элемент оспариваемого комбинированного товарного знака тождественен названию произведения «Шумология».

Как указано выше, название произведения литературы должно быть известным в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака. В данном случае известность должна быть доказана на дату 23.06.2020 года.

Для подтверждения известности указанного названия в возражении представлены документы [3-4, 6-10, 11-14]. Анализ указанных документов показал следующее.

Определение Октябрьского районного суда г. Уфы [11] не имеет отношения к существу рассматриваемого возражения, так как является гражданским иском о защите чести и достоинства. Документы [3-4] касаются сведений о статье и ее публикации в журнале. Распечатка статьи «Шум» из Википедии [7], сделана 05.06.2021, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Документы [10] представляют собой квалификационную работу на украинском языке и диссертацию от 2021 года и не могут свидетельствовать об известности обозначения «Шумология» российским потребителям на дату приоритета оспариваемого знака. Научная рецензия на статью «Шумология» [12] и заключение редакционного совета электронного научного журнала «Медиамузыка» [13] касаются достоинств указанной научной статьи и представляют собой мнение лиц, подготовивших данные документы.

Согласно сведениям с сайта eLibrary.ru научной электронной библиотеки Российской индекс научного цитирования (РИНЦ) названия «Шумология» равен 6, то есть процитировано в 6 публикациях, в том числе в статье Бысько М.В. При этом следует отметить, что 3 из 6 публикаций имеют более позднюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого знака – 23.06.2020. Документы [8-9] содержат несколько статей, включая публикации, указанные в РИНЦ, а также студенческие научные исследования из сборника статей IX Международной научно-практической конференции в 2х частях, Пенза, 17 декабря 2021 года, что позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В экспертном заключении [14] приведено 11 ссылок на различные статьи, посвященные исследованиям шумов, 3 из которых имеют более позднюю дату по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака, 2 – написаны не на русском языке, остальные были упомянуты ранее, что не позволяет определить, какому числу потребителей стало известно о рассматриваемой статье

«Шумология», чтобы согласиться с выводом эксперта об известности названия указанной статьи российским потребителям.

В связи с изложенным следует отметить, что нескольких приведенных в возражении публикаций, в списке литературы которых упомянута статья Бысько М.В. «Шумология», явно недостаточно для признания этого произведения литературы известным на территории Российской Федерации.

При этом оценка известности произведения литературы должна производиться с позиции потребителя, поскольку норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлена, с одной стороны, на защиту обладателей авторского права на произведение литературы, а с другой стороны, - на защиту потребителей соответствующих товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного под известностью на территории Российской Федерации литературного произведения следует понимать такую степень осведомленности российского потребителя соответствующего товара или услуги (в данном случае это потребители товаров 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ, не связанных с научными исследованиями, которым посвящены представленные в возражении публикации) об этом литературном произведении на дату приоритета товарного знака, при которой потребитель воспринимает и ассоциирует обозначение, заявленное на регистрацию или зарегистрированное в качестве товарного знака, именно как наименование соответствующего литературного произведения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что представленные в возражении документы не позволяют установить известность названия литературного произведения «Шумология», как это регламентировано подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что правообладателем товарного знака оспаривается наличие авторского права на название «Шумология», так как это слово не является объектом, созданным творческим трудом автора Бысько М.В. По мнению правообладателя, творческого замысла, присущего объектам

авторского права, в названии статьи «Шумология» нет, слово образовано путём простого сложения слова «Шум», соединительной гласной «О» и части «Логия» (от греч. logos — слово, учение), часть сложных слов, означающая: учение, наука (или её раздел), то есть наука о шуме. Кроме того, как указано в отзыве правообладателя, слова «Шумолог» и «Шумология» были известны ранее даты написания статьи под названием «Шумология», что подтверждается представленными скриншотами с форумов, посвященных вопросам шумоизоляции автомобилей, следовательно, говорить о том, что название «Шумология» по пункту 7 статьи 1259 Кодекса может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора, неправомерно.

Таким образом, имеющиеся разногласия сторон спора относительно объекта авторских прав могут быть квалифицированы в качестве спора, не подлежащего рассмотрению в Роспатенте, что исключает возможность обоснованных выводов коллегии о соответствии или несоответствии оспариваемого обозначения подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, имеет место нарушение статьи 10 Кодекса, а действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, поскольку правообладатель мог увидеть название «Шумология» в сети Интернет и использовать его при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем, как следует из разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 10, 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. Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента и судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №792119.