

**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 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 31.05.2022, поданное Томс Кристиной Константиновной, г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №803219, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020764388 с приоритетом от 13.11.2020 зарегистрирован 23.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №803219 в отношении товаров и услуг 11, 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ЛОФТ-КОНЦЕПТ», г. Подольск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

Loft & Concept

обозначение « www.loft-concept.ru », которое состоит из словесных элементов «Loft Concept», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом между словесными элементами «Loft» и «Concept» расположено стилизованное изображение изогнутой линии. Также обозначение содержит словесные элементы

«www.loft-concept.ru», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных под словесными элементами «Loft Concept».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.05.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №803219 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является автором произведения изобразительного искусства, которое было им создано в 2014 году;

- право авторства, подтверждается данными на материальном носителе, заключением специалиста о дате создания графического изображения, свидетельскими показаниями, сертификатом и документами о принадлежности заявителю сайта, указанного на изображении;

- оспариваемый товарный знак без согласия лица, подавшего возражение, был зарегистрирован его мужем на свою компанию ООО «ЛОФТ-КОНЦЕПТ»;

- компания ООО «ЛОФТ-КОНЦЕПТ», злоупотребляя правом использует результат интеллектуальной собственности с целью нарушения авторских прав лица, подавшего возражение;

- кроме того, лицо, подавшее возражение ссылается на то, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- также, лицо, подавшее возражение, считает, что в данном случае, имеет место быть случай недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №803219 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Справка о принадлежности домена от 25.04.2022 года;
2. Заключение специалиста №2022-05/ТЗС-232 от 11.05.2022 года;
3. Фотографии изображений и материалов, разработанных заявителем.
4. Свидетельские показания.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает, что доводы лица, подавшего возражение, неправомерны, поскольку заявителем не представлено надлежащих доказательств;

- нахождение во владении лица, подавшего возражение, материального носителя на котором хранятся изображения, сходные с изображением товарного знака (знака обслуживания), исключительные права на который зарегистрированы и принадлежат правообладателю, не может являться доказательством авторства;

- кроме того, правообладатель, Константинов Алексей Сергеевич и лицо, подавшее возражение, Томс Кристина Константиновна состоят в брачных отношениях. Ввиду совместного проживания лицо, подавшее возражение, имело доступ к вещам правообладателя, в том числе и к электромеханическим устройствам для хранения данных. При указанных обстоятельствах невозможно полностью исключить вероятность того, что лицо, подавшее возражение, передало эксперту для проведения экспертизы электромеханическое устройство для хранения данных, принадлежащее правообладателю;

- кроме того, экспертное заключение, представленное лицом, подавшим возражение, в качестве доказательства авторства, таковым не является. Экспертом были установлены исключительно даты создания электронных файлов, при этом автор этих электронных файлов экспертом не был установлен;

- указанный в возражении сайт с момента регистрации и до апреля 2022 года был в распоряжении и использовался правообладателем, более того он изначально создавался по заданию правообладателя;

- правообладатель отмечает, что договор как единый письменный документ в свете возникших гражданско-правовых отношений между им и лицом, подавшим

возражение, составлен не был, при этом лицо, подавшее возражение, многие годы и после регистрации товарного знака, осуществляло партнёрское сотрудничество с правообладателем и извлекало прибыль, что свидетельствует о согласии лица, подавшего возражение, на долгосрочное безвозмездное использование правообладателем товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, «20» января 2022 года было создано ООО «ЛОФТ-КОНЦЕПТ», которое является фактически «клоном»/двойником правообладателя;

- на момент возникновения права на свое фирменное наименование и товарный знак, фирма «двойник» лица, подавшего возражение, не являлась правообладателем фирменного наименования ООО «ЛОФТ-КОНЦЕПТ» и осуществляло гражданско-правовое сотрудничество с правообладателем. В связи с чем, при рассмотрении возражений, необходимо дать правовую оценку действиям лица, подавшего возражение, по регистрации юридического лица с фирменным наименованием, нарушающим законные права ООО «ЛОФТ-КОНЦЕПТ».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №803219.

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

С учетом даты приоритета (13.11.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Согласно положениям пункта 9 (1) 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.

Согласно положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №803219 представляет собой

Loft & Concept

комбинированное обозначение « www.loft-concept.ru », которое состоит из словесных элементов «Loft Concept», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом между словесными элементами «Loft» и «Concept» расположено стилизованное изображение изогнутой линии. Также обозначение содержит словесные элементы «www.loft-concept.ru», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенные под словесными элементами «Loft Concept». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

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

Анализ товарного знака по свидетельству №803219 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем

Loft & Concept

права на произведение-логотип « www.loft-concept.ru », использованное в композиции оспариваемого товарного знака.

В связи с этим Томс Кристина Константиновна признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №803219 в отношении товаров и услуг 11, 20, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем материалы возражения [1-4] не содержат необходимых сведений о принадлежности данного объекта лицу, подавшему возражение, поскольку отсутствуют какие-либо данные об авторе изображения логотипа, а также об обладателе исключительного права на него.

Также необходимо отметить, что из возражения невозможно определить какое именно изображение логотипа, по мнению лица, подавшего возражение, является объектом авторского права, поскольку в представленных документах присутствуют различные изображения логотипов, в том числе с изобразительными элементами.

Кроме того, коллегия отмечает, что представленное экспертное заключение [2], в котором проводилось компьютерно-техническое исследование файлов и баз данных, не может быть принято во внимание, поскольку специалистом были установлены исключительно даты создания электронных файлов, при этом автор этих электронных файлов специалистом не был установлен.

Из свидетельских показаний [4] также не следует, что лицо, подавшее возражение, является автором произведения, кроме того, в данных документах отсутствует само изображение логотипа, в связи с чем, данные документы не могут свидетельствовать об авторстве лица, подавшего возражение.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №803219 положениям, предусмотренным требованиями пунктов 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №803219 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №803219 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров и услуг, ни относительно места производства товаров и места оказания услуг, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 11, 20 классов МКТУ и оказания услуг 35 класса

Loft & Concept

МКТУ под обозначением « www.loft-concept.ru ».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами или услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров/услуг; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о

товарах/услугах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных

Loft & Concept

обозначением [www.loft-concept.ru](http://www.loft-concept.ru), в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары/услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-4].

Однако, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров 11, 20 класса МКТУ и оказания услуг 35 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, было известно потребителям как компания, производящая товары 11, 20 классов МКТУ и оказывающая услуги 35 класса МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №803219 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции, статье 14 Закона о защите конкуренции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, 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 31.05.2022 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №803219.**