


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 25.06.2024, поданное Елуковым Андреем Сергеевичем, Архангельская обл., Каргопольский р-н, дер. Кречетово (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842460, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2021709236 с приоритетом от 20.02.2021 зарегистрирован 13.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №842460 в отношении товаров 16, 19, 20 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД КЛЕЕНОГО БРУСА», Архангельская область, г. Архангельск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое было создано лицом, подавшим возражение;
- лицо, подавшее возражение, задолго до регистрации оспариваемого товарного знака использовало такой же знак в своей деятельности;
- в 2021 году лицом, подавшим возражение, было написано и издано книжное издание «Записки строителя» где было использовано обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку;
- кроме того, для участия в выставках лицом, подавшим возражение, заказывался промо-материал с таким же изображением.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842460 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия решения от 22 октября 2021 г. №2021709236/50(W21008179) о предоставлении правовой охраны товарному знаку;
2. Книга «Записки строителя»;
3. Сертификат от 13.06.2017;
4. Протоколы осмотра доказательств;
5. Выписка из ЕГРЮЛ;
6. Протокол собрания учредителей;
7. Копия судебной повестки на 02 декабря 2024 года;
8. Скан конверта с уведомлением от ФИПС с отметкой о принятии в отделении почты России по месту нахождения представителя;
9. Отчет о получении почтового отправления;
10. Договор разработки логотипа с приложениями.

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

- лицо, подавшее возражение, было агентом правообладателя, продавало продукцию правообладателя, о чем есть свидетельства, фото из офиса в Москве, с выставок, документы по обучению в Сколково Елукова Андрея Сергеевича доказывают взаимоотношения;

- лицо, подавшее возражение, не доказало авторство изображения товарного знака, не предоставил ни одного доказательства использования до даты приоритета товарного знака;

- книга «Записки строителя» подписана в печать только 19.05.2021, имела тираж 300 экз., то есть после даты приоритета товарного знака 20.02.2021. К тому же на фотографии запечатлен Елуков А.С. в футболке с изображением товарного знака и надписи «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕС», как на печати ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД КЛЕЕНОГО БРУСА».

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2024, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №842460.

С отзывом были представлены следующие материалы:

11. Выписка ИФПС по правообладателю на 10 листах в 1 экземпляре;
12. Документы по выставке Красивые дома - на 6 листах в 1 экземпляре;
13. Газета Лесной регион 22.02.2021 - на 1 листе в 1 экземпляре;
14. Регистрация па международной площадке март-апрель 21 на 9 листах в 1 экземпляре;
15. Документы по обучению в Сколково Елукова А.С. на 13 листах в 1 экземпляре;
16. Документы, поданные па регистрацию отчуждения на 48 листах в 1 экземпляре;
17. Исковое заявление - на 2 листах в 1 экземпляре;

18. Определение арбитражного суда Архангельской области по делу А05-11054/2023 - на 3 листах в 1 экземпляре;

19. Решение арбитражного суда Архангельской области по делу А05-11054/2023 на 3 листах в 1 экземпляре.

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

С учетом даты приоритета (20.02.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №842460 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).

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 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний 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 №842460 представляет собой



изобразительное обозначение «», состоящее из стилизованного пятиугольника белого цвета. В центре пятиугольника расположено стилизованное изображение елки зеленого цвета. Справа и слева от елки расположены стилизованные треугольники зеленого цвета. Снизу от елки расположено изображение стилизованного четырехугольника зеленого цвета. Правовая охрана предоставлена в белом, светло-сером, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании, в отношении товаров 16, 19, 20 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия исходила из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на произведение, которое используется им в хозяйственном обороте.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в 2021 году издано книжное издание «Записки строителя», в котором было использовано обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В связи с этим Елуков Андрей Сергеевич признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842460.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №842460 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, свидетельствующие о том, что Елуков Андрей Сергеевич является обладателем авторского права на обозначение, право на которое возникло ранее даты приоритета (20.02.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №842460.

Так, лицом, подавшим возражение, были представлены документы, свидетельствующие о том, что между ним (заказчиком) и Пуляевым Николаем Владимировичем (исполнителем) был заключен договор от 08.02.2020 по разработке логотипа [10]. При этом, в приложении к данному договору был представлен



утвержденный логотип « ».

Таким образом, в соответствии с договором [10] исполнителем оказаны услуги по разработке логотипа согласно заданию заказчика. В последствии данный логотип был передан заказчику, а оказанные услуги были оплачены, о чем свидетельствует акт об оказании услуг по разработке логотипа от 12.03.2020.



Созданное произведение искусства (логотип) « » и оспариваемый



товарный знак « » по свидетельству №842460 характеризуются

тождеством, поскольку как композиционно, так и по цветовому решению, полностью совпадают.

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права.

В деле заявки №2021709236 отсутствует согласие Елукова А.С. на регистрацию



спорного обозначения « » в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду совпадения оспариваемого товарного знака с объектом, охраняемым авторским правом, без согласия его автора – лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №842460 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, не было представлено документов, свидетельствующих об известности обозначения



« » до даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако, согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4, в случае использования в товарном знаке всего произведения (произведения искусства или его фрагмента) установления известности такого произведения не требуется (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу №СИП-159/2017).

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод об обоснованности доводов поступившего возражения, и, как следствие, о наличии оснований для его удовлетворения.

Также коллегия отмечает, что доводы правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что лицо, подавшее возражение, вело совместную с ним деятельность, не опровергает принадлежность авторских прав лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842460 недействительным полностью.