

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

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2023, поданное ООО «ЦЕНТР НЕИРОТЕХНОЛОГИИ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ», Москва (далее – ООО «ЦНСиБ», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942170 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « **«ЗЕЛО ТЕХНОЛОГИИ»** » с приоритетом, установленным по дате подаче (05.10.2021) заявки №2021764891, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.05.2023 за № 942170 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Зело Технологии», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 10, 14, 20 классов и услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2023 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 942170 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 8 и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- оспариваемый товарный знак тождественен коммерческому обозначению, разработанного и правообладателем которого является ООО «ЦНСиБ» для индивидуализации своей технологии «Способ и система физиотерапевтической коррекции и терапии сна человека», также разработанной ООО «ЦНСиБ» и охраняемой патентом по свидетельству № 2725067, зарегистрированным 29.06.2020г. с приоритетом от 24.04.2018г. и сроком действия патента по 24.04.2022, автором которого является учредитель и генеральный директор ООО «ЦНСиБ», а правообладателем - ООО «ЦНСиБ»;

- Емельянов Виктор Александрович является автором (художником, который создал рисунок) спорного логотипа-зарегистрированного товарного знака №942170;

- ООО «Центр нейротехнологий сна и бодрствования» в лице генерального директора Блохина Ильи Сергеевича (организация) и гр. Емельянов Виктор Александрович (автор) заключили авторский договор №1 о передаче исключительных прав на использование бренда от 01.09.2019г.;

- ООО «Центр нейротехнологий сна и бодрствования» в лице генерального директора Блохина Ильи Сергеевича (организация) и гр. Емельянов Виктор Александрович (автор) заключили авторский договор №2 о передаче исключительных прав на использование бренда от 01.09.2022г. Согласно приложению №1 к авторскому договору №2 от 01.09.2022г стороны согласовали варианты использования графического начертания логотипа и наименования бренда;

- разработанный логотип аналогичен товарному знаку №942170 зарегистрированному 19.05.2023 ООО «Зело-технологии»;

- лицо, подавшее возражение, также заключило договоры об оказании следующих услуг: нанесение фирменной символики (логотипа и маркировки) на

корпус «кубика сна deep.tech» (партия Skolkovo) методом УФ печати, изготовление коробок для «кубика сна deep.tech»;

- в 2019г. был приобретен и запущен официальный сайт на русском и английском языках <https://deep-russia.online/d--p/> на котором можно ознакомиться с характеристиками товара, инструкцией по эксплуатации и оформить заказ и разработано мобильное приложение;

- лицо, подавшее возражение, активно продвигал свой бренд в социальных сетях, участвовал в конференциях и форумах, было опубликовано множество статей;

- в материалах дела в ФИПС при регистрации оспариваемого товарного знака ООО «Зело-Технологии» предоставлен договор авторского заказа на разработку от 09.03.2018г. заключенного между ООО «Смартап» в лице Огульника Филиппа Михайловича и ИП Дашкина Максима Евгеньевича.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 942170 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ВГРЮЛ на ООО «ЦНСиБ»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Зело Технологии»;
3. Копия авторского договора №1 о передаче неисключительных прав на использование бренда от 01.09.2019г. ( Емельянов В.А.);
4. Копия приложение №1 к авторскому договору №1 от 01.09.2019г.;
5. Копия приложение №2 к авторскому договору-акта приема-передачи исходных файлов.;
6. Копия дополнительного соглашения № 1 к авторскому договору №1 от 01.09.2019г.;
7. Копия приложения №1 к дополнительному соглашения №1 от 15.11.2022г.;
8. Копия авторского договора №2 о передачи исключительных прав на использование бренда от 01.09.2022г.
9. Копия приложения №1 к авторскому договору №2 от 01.09.2022г.;

10. Копия приложение №2 к авторскому договору-акта приема-передачи исходных файлов;
11. Копия дополнительного соглашения №1 к авторскому договору №2 от 01.09.2022г.;
12. Копия договора №05 о нанесении фирменной символики (логотип и маркировка) на корпус продукции; счет на оплату №190 от 03.12.2019г; акт выполненных работ (ИП Кравченко Д.Ю.);
13. Копия приложение №1 техническое задание к договору №05 от 01.12.2019г.;
14. Копия договора №08 от 01.12.2020г. и ИП Воробьевой С.А.;
15. Копия приложения №1 техническое задание к договору №08 от 01.12.2020г.;
16. Копия счета № 149 от 02.12.2020г, с платежным поручением № 198 от 09.12.2020г.;
17. Копия договора №04 от 15.11.2019г с ООО «Добокс»;
18. Копия приложения №1 техническое задание к договору №04 от 15.11.2019г.;
19. Копия счета №197 от 14.11.2019 с платежным поручением №99 от 21.11.2019г.;
20. Копия платежного поручения №61 от 21.08.2019 ООО «Регистратор доменных имен РУГ.РУ»;
21. Копия уведомление от Apple Inc от 13.12.2019г. о размещении мобильного приложения на площадке;
22. Фотоматериалы с места проведения мероприятий;
23. Сведения об объемах выпускаемой продукции;
24. Фотографии готовой продукции.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 01.09.2023 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- между ООО «Зело Технологии» и ООО «ЦНСиБ» был заключён лицензионный договор, предусматривающий производство и продажу устройств, которые ООО «Зело Технологии» производило, рекламировало и продавало за свои средства. Эти устройства были маркированы указанным товарным знаком. Указанный Лицензионный договор был зарегистрирован ФИПС, по которому ООО «Зело Технологии» выполнило все обязательства в полном объёме;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возникновении прав на него, либо о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- Блохин И.С. является участником в ООО «Зело Технологии» и ООО «ЦНСиБ», следовательно, является выгодоприобретателем и лицом, которое принимает решения по использованию товарного знака №942170.

К отзыву приложены:

25. Платежные поручения;

26. Лицензионный договор между ООО «Зело Технологии» и ООО «ЦНСиБ»;

27. Регистрация лицензионного договора ФИПС.

Лицом, подавшим возражение, 13.10.2023 представлена позиция на отзыв правообладателя, которая сводится к следующему:

- в рамках договора авторского заказа на разработку от 09.03.2018г. заключенного между ООО «Смартап» в лице Огульника Филиппа Михайловича и ИП Дашкина Максима Евгеньевича было определено разработать объект авторского товарного знака (логотип) для потребительского Устройства, планируемого к выпуску Заказчиком, при этом, Огульник Ф.М. не является уполномоченным лицом;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что у Огульника Филиппа Михайловича был доступ к информации, к производимой продукции, к документации, в том числе и сведениям о логотипе, изготовленном для ООО «ЦНСиБ». Указанные доводы подтверждается документами, приложенными к настоящему возражению, а именно: Протокол осмотра доказательств от 27.05.2023г. Протокол осмотра доказательств от 27.07.2023г.(включая протокол встречи).

Протокол допроса свидетеля от 11.10.2023г. (Емельянов В.В.). Протокол допроса свидетеля от 11.10.2023г. (Стрельцов О.С.). Протокол допроса свидетеля от 11.10.2023г. (Блохин И.С..). Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Зело Технологии» (ранее ООО «Смартап». Распечатка об органах управления ООО «Смартап» за весь период деятельности. Сведения с сайта. <https://focus.kontur.ru>.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступивших дополнениях лица, подавшего возражение, свою позицию не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.10.2021) приоритета 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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.

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские права на произведение, аналогичное оспариваемому товарному знаку по свидетельству №942170. Кроме того, лицо, подавшее возражение, утверждает, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает его более ранее право на коммерческое обозначение.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 942170 представляет собой фантазийное изображение. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09, 10, 14, 20 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 942170 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В представленных материалах отсутствуют договоры, на основании которых можно прийти к выводу, что лицу, подавшему возражение, на праве собственности, аренды или безвозмездного пользования принадлежит имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы

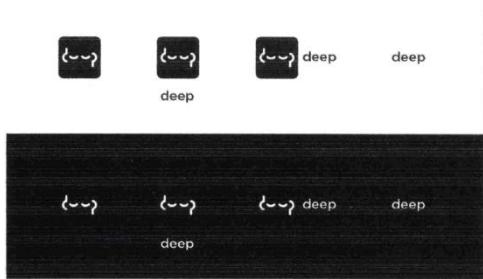
обозначение «» или сходное с ним обозначение. Материалами дела не доказано возникновение более раннего права на коммерческое обозначение.

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942170 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса

В возражении указано на несоответствие оспариваемого товарного знак требованием пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование вышеуказанного довода, лицом, подавшим возражение, приводятся документы [7-11], в частности авторский договор №2 о передаче исключительных прав на использование бренда и дополнения к нему, которые датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.10.2021) в связи с чем, они не могут быть приняты в качестве доказательств возникновения авторских прав.

Лицом, подавшим возражение, представлен заключенный между ним и Емельяновым Виктором Александровичем (автором) авторский договор № 1 от 01.09.2019 г. о передаче неисключительных прав на использование бренда и дополнения к нему [3-6]. Согласно пункту 1.1 данного договора, автор (владелец авторский прав) предоставляет Организации неисключительные права на использование бренда «deep». Приложением 1 к указанному договору согласованы варианты использования графического начертания логотипа и наименования бренда



, которые являются сходными и/или идентичными оспариваемому товарному знаку.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что согласно данному договору лицу, подавшему возражение, не были переданы исключительные права на данные изображения, так, согласно пункту 2.2 рассматриваемого договора «Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять

аналогичные права на его использование третьим лицам в указанных территориально-отраслевых пределах».

Остальные материалы [12-24] касаются продукции лица, подавшего возражение, и ее продвижения на территории Российской Федерации, не содержат сведений о возникновении у лица, подавшего возражение, исключительных прав до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что у лица, подавшего возражение, отсутствовали авторские права на обозначение тождественное / сходное с оспариваемым товарным знаком до даты его приоритета.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии у ООО «ЦНСиБ» заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №942170 как несоответствующей требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований изложенных в возражении.

Также коллегией был принят во внимание тот факт, что согласно представленным в возражении материалам автором произведения (логотипа) является Емельянов Виктор Александрович, вместе с тем, в материалах дела при регистрации оспариваемого товарного знака ООО «Зело-Технологии» 20.02.2023 был предоставлен договор авторского заказа на разработку товарного знака (логотипа) от 09.03.2018г., заключенный между ООО «Смартап» (изначальное наименование правообладателя оспариваемого товарного знака) в лице Огульника Филиппа Михайловича и ИП Дашкиным Максимом Евгеньевичем, согласно

которому, права на созданный логотип «» (см. акт приемки работ) были переданы в полном объеме правообладателю.

Указанное свидетельствует о наличие спора об авторстве, следует отметить, что Роспатент не обладает полномочиями по разрешению такого спора.

Коллегия отмечает, что также не обладает полномочиями оценки документов с точки зрения их фальсификации, это относится к компетенции суда.

Таким образом, у коллегии нет оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №942170 как несоответствующего требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2023,  
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 942170.**