

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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. за №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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Юсуповым Рафисом Ринатовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №847204, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака « **БАСИК И КО** » по заявке №2021745916 с приоритетом от 22.07.2021 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.01.2022 за №847204 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА ДЕТСТВА», Москва (далее – правообладатель).


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.11.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку и дополнение к нему, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему.

Словесный элемент «БАСИК» оспариваемого товарного знака тождественен названию произведения искусства и названию персонажа – дизайна мягкой игрушки кот Басик.

ИП Юсупов Р.Р. и художник Федотова Марина Валерьевна совместно владеют исключительным правом на дизайн кота Басика.

Изначально линейка товаров кота Басика была задумана как кот Басик и его друзья,

о чем свидетельствует регистрация товарных знаков «» по свидетельству №535239 с приоритетом от 20.02.2013 на имя Федотовой Марины

Валерьевны и «» по свидетельству №573267 с приоритетом от 19.08.2022 на имя ИП Юсупова Р.Р.

ИП Юсупов Р.Р. и его компания, известные под брендами Буди Баса / Budi Basa, на протяжении 10 лет сотрудничают с дизайнером и художником Федотовой М.В и производят игрушки, разработанные данным автором, в частности, кот Басик, кошка Ли-Ли, Ваксон, Бартоломей и другие.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что Федотова М.В также сотрудничала с правообладателем оспариваемого товарного знака (1), о чем свидетельствует лицензионный договор от 02.11.2016 о предоставлении права использования дизайнов, объединенных общим названием «Basik Baby / Басик Бэби», что свидетельствует о том, что правообладателю оспариваемого товарного знака (1) до даты его приоритета были известны произведение дизайна, персонаж «кот Басик» и линейка товаров/дизайнов «Басик и Ко», в связи с чем действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака (1) следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №847204 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из Договора совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.01.2020;
2. Дополнительное соглашение №1 к Договору совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.01.2020;
3. Справка об объемах произведенной продукции;
4. Лицензионный договор № 0211-2016 от 02.11.2016 о предоставлении права использования совместного произведения (исключительной лицензии), заключенный между ИП Федотовой М.В. и ООО «Золотой Гусь» и ООО «Фабрика Детства», и приложения №1, №2, №3 к нему;
5. Акт приема-передачи дизайна №1 от 02.11.2016 (Договор № 0211-2016 от 02.11.2016);
6. Акт приема-передачи дизайна №2 от 02.11.2016 (Договор № 0211-2016 от 02.11.2016);
7. Акт приема-передачи дизайна №3 от 02.11.2016 (Договор № 0211-2016 от 02.11.2016);
8. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о ООО «Фабрика Детства»;
9. Каталог «Золотой Гусь. Российская швейная производственная компания»;
10. Свидетельство №017-003437 от 29.07.2014 о депонировании произведения, зарегистрированного в базе данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС. Автор и правообладатель произведения «мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик» - Федотова Марина Валерьевна;
11. Альбом о депонировании произведения.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

Согласно Свидетельству о депонировании произведения [10] автором произведения является Федотова Марина Валерьевна, а не лицо, подавшее возражение; название произведения - Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик, в отношении которого выдано свидетельство о депонировании [10], не является сходным с товарным знаком «БАСИК И КО»; в альбоме о

депонировании произведения [11] нет ссылки на свидетельство о депонировании или информации, что данный альбом действительно содержит информацию о депонированном произведении.

Что касается Договора совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басик [1], то действующее законодательство не предусматривает разделение исключительного права между двумя и более лицами. Разделение исключительного права невозможно, как и заключение договора совместного владения исключительным правом.

Таким образом, ИП Юсупов Р.Р. не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку не является обладателем исключительного права на дизайн и персонаж «кот Басик».

Материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку не доказана охраноспособность и известность произведения на дату приоритета оспариваемого товарного знака; восприятие потребителями товара/услуги, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначения, этого обозначения как названия конкретного произведения, а также в силу отсутствия тождества между оспариваемым товарным знаком и названием произведения и отсутствием согласия правообладателя такого произведения на регистрацию товарного знака.

С учетом даты приоритета (22.07.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №847204 включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, в том числе литературные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак « **БАСИК И КО** » по свидетельству №847204 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное в заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства

При оценке заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

Возражение подано ИП Юсуповым Р.Р., который согласно договору совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика [1] с 2020 года владеет исключительным правом на дизайн кота Басика, а также на произведения, созданные путем переработки кота Басика (в том числе рисованные изображения кота Басика).

ИП Юсупов Р.Р. является правообладателем товарного знака



« **Кот Басик** » по свидетельству №992765 с приоритетом от 19.08.2022,

согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности ИП Юсупов Р.Р. является оптовая торговля играми и игрушками.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, на предмет соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно свидетельству Российского авторского общества «КОПИРУС» [10] 29.07.2014 было зарегистрировано произведение «мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик» на имя Федотовой Марины Валерьевны.

17.01.2020 между ИП Юсуповым Р.Р. и ИП Федотовой М.В. был заключен Договор совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика [1], согласно которому исключительное право на дизайн кота Басика – произведение «мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик» принадлежит ИП Юсупову Р.Р. и ИП Федотовой М.В. совместно.

Коллегия отмечает, что исходя из нормы пункта 2 статьи 1229 Кодекса исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

Согласно пункту 3 статьи 1229 Кодекса в случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Таким образом, исключительное право на дизайн кота Басика (мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик) у ИП Юсупова Р.Р. возникло 17.01.2020, то есть ранее даты (22.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно доводам возражения словесный элемент «БАСИК» оспариваемого товарного знака тождественен названию произведения искусства – дизайна мягкой игрушки кота Басика.

Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 1259 Кодекса мягкая игрушка кота Басика может быть отнесена к произведению декоративно-прикладного искусства, выраженного в объемно-пространственной форме.

Словесный элемент «БАСИК» оспариваемого товарного знака (1) фонетически тождественен словесному элементу «Басик» названия произведения декоративно-прикладного искусства – мягкой игрушки кота.

Вместе с тем, согласно требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо доказать известность произведения искусства на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Между тем, материалы возражения не содержат фактических материалов, доказывающих известность произведения декоративно-прикладного искусства – мягкой игрушки кота Басика.

Так, справка [3] об объеме произведенной продукции за период с 2018-2023 гг. и информация, указанная в возражении в виде принскринов с сайта YouTube, о демонстрации мягкой игрушки кота Басика на выставке «Мир Детства, 2018г. и в эфире телеканала ОТР в 2016г., не подтверждены фактическими сведениями.

Иных материалов, свидетельствующих об известности произведения искусства – мягкой игрушки кота Басика представлено не было.

С учетом изложенного, указанный выше довод лица, подавшего возражения, не доказан.

В возражении также содержится довод о том, что словесный элемент «БАСИК» оспариваемого товарного знака (1) тождественен названию персонажа – игрушки кота Басика, исключительное право на который принадлежит ИП Юсупову Р.Р.

Коллегия отмечает, что под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме,

в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих возникновения до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) произведения (например, литературного, аудиовизуального, музыкального), в котором кот Басик является действующим персонажем, как и документов, подтверждающих принадлежность ИП Юсупову Р.Р. исключительных авторских прав на название персонажа подобного произведения.

Недоказанность наличия известности декоративно-прикладного произведения искусства – игрушки кота Басика и возникновения произведения, персонажем которого является игрушка кота Басика, не позволяют коллегии сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2023 оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №847204.**