

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. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.10.2018, поданное Ступивцевым Юрием Владимировичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589030, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014728408 с приоритетом от 22.08.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.09.2016 за № 589030 в отношении услуг 35, 37, 38, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНДОРС НАВИГЕЙШН», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 589030 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «INDOORS», «NAVIGATION» (неохраняемые элементы товарного знака),

выполненные один под другим буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде окружности, разделенной тремя одинаковыми по форму стрелками, расположенные на равном расстоянии друг от друга, направленные в разные стороны.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.10.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является автором произведения (логотипа «INDOORS NAVIGATION»), которое тождественно оспариваемому товарному знаку;

- данное произведение было создано 14.12.2013, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается представленным протоколом осмотра письменного доказательства;

- согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака лицом, подавшее возражение, не предоставляло;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что на дату (13.02.2014) создания ООО «ИНДОРС НАВИГЕЙШН» (правообладатель) являлось одним из участников данного общества. При выходе (13.02.2015) из состава участников ООО «ИНДОРС НАВИГЕЙШН», лицом, подавшим возражение, была получена расписка от Самотаева А.М. (действующий учредитель ООО «ИНДОРС НАВИГЕЙШН»), в которой он указал, что не претендует на интеллектуальную собственность Ступивцева Ю.В. в виде логотипа и гарантирует, что не будет его использовать. Вместе с тем, 22.08.2014 им была подана заявка на регистрации оспариваемого товарного знака и 29.09.2016 осуществлена регистрации оспариваемого товарного знака. В настоящее время ООО «ИНДОРС НАВИГЕЙШН» использует логотип, созданный лицом, подавшим возражение, и поданы иски в судебные инстанции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589030 недействительным полностью.

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

1. Копия протокола осмотра письменного доказательств;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе (ООО «ИНДОРС НАВИГЕЙШН») по состоянию на 08.10.2018;
3. Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 589030;
4. Сведения о деятельности правообладателя (распечатки из сети Интернет);
5. Копии исковых заявлений;
6. Копия Определения Арбитражного суда города Москвы о прекращении производства по делу № А40-19918/17 от 14.04.2017;
7. Копия Решения Никулинского районного суда г. Москвы от 29.06.2017 по делу № 2-3878/17;
8. Копия Решения Никулинского районного суда г. Москвы по делу № 02-2565/2018 от 19.06.2018.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату подачи заявки №2014728408 (оспариваемый товарный знак) правовые отношения между автором логотипа (Ступивцевым Ю.В.) и правообладателем оспариваемой регистрации были взаимно определены;

- расписка, выданная Самотаевым А.М., не может служить доказательством подтверждения доводов лица, подавшего возражения. При этом правообладатель отмечает, что данная расписка предоставлена от имени физического лица, а не как от генерального директора ООО «Индорс Навигейшн» и его подпись не скреплена печатью организации;

- произведение (логотип), созданное Ступивцевым Юрием Владимировичем, не может являться результатом интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом;

- вопрос на предмет отнесения изображения к результатам интеллектуальной деятельности был рассмотрен в Хорошевском районном суде г. Москвы, Московским городским судом. Судами сделаны выводы о том, что

заявленные Ступивцевым Ю.В. требования не основаны на фактических обстоятельствах дела и удовлетворению не подлежат;

- правообладатель ставит под сомнение то, что данное произведение действительно создано лицом, подавшим возражение;

- кроме того, правообладатель отмечает, что с даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака до даты подачи настоящего возражения прошло почти пять лет, логотип разрабатывался не по служебному заданию и не на основании устных договоренностей между участниками ООО «Индорс Навигейшн», то можно предположить, что передача прав на логотип была проведена безвозмездно в тот период, когда лицо, подавшее возражение, было участником ООО «Индорс Навигейшн».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

9. Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 589030;
10. Копия Решение Хорошевского районного суда г. Москвы по делу № 2-3467/2018 от 17.08.2018;
11. Апелляционное Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.02.2019;
12. Распечатка из сети Интернет символов;
13. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе (ООО «ИНДОРС НАВИГЕЙШН») по состоянию на 12.03.2019.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.08.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №589030 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

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.

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

Согласно доводам возражения, Ступивцевым Юрием Владимировичем ранее даты приоритета оспариваемой регистрации было создано произведение (логотип «INDOORS NAVIGATION»), которое тождественно оспариваемому товарному знаку. Учитывая изложенное, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589030.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «INDOORS»,

«NAVIGATION», выполненные один под другим буквами латинского алфавита, и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде трех одинаковых линий, размещенных по окружности, разделенных между собой тремя одинаковыми по форме стрелками, направленными в разные стороны.

В оспариваемом знаке все слова являются неохраняемыми элементами. Знак охраняется в голубом, сером цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак тождественен логотипу «INDOORS NAVIGATION», который был создан лицом, подавшим возражение, 14.12.2013, т.е. ранее даты (22.08.2014) приоритета оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, правообладателем выражено сомнение относительно принадлежности авторских прав на указанный выше логотип лицу, подавшему возражение.

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно обладания исключительным правом на произведение (логотип «INDOORS NAVIGATION»).

Без установления авторских прав на логотип, которые содержится в оспариваемом товарном знаке, вопрос о законности его регистрации разрешить не представляется возможным.

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Кроме того, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

В представленном документе [1], представляющем собой осмотр электронного почтового ящика с результатами переписки между лицом, подавшим возражение, и Смолиным С. и Самотаевым А. (оригинал которого в цвете был продемонстрирован на заседании коллегии), на указанную выше дату, действительно, содержится логотип, выполненный в трех вариантах, каждый из которых включает в свой состав изобразительный элемент в виде трех одинаковых линий, размещенных по

окружности, разделенных между собой тремя одинаковыми по форме стрелками, направленными в разные стороны (далее – изобразительный элемент), и словесные элементы «INDOORS NAVIGATIO» (первый вариант), либо «INDOORS NAVIGATION» (второй и третий варианты).

Коллегия отмечает, что согласно требованиям законодательства, действовавшего на дату (22.08.2014) приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак должен быть тождественен произведению искусства.

Однако ни один из вариантов логотипа, указанного в письме от 14.12.2013, не является тождественным оспариваемому товарному знаку.

Так, в первом варианте логотипа изобразительный элемент в виде трех одинаковых линий, размещенных по окружности, разделенных между собой тремя одинаковыми по форме стрелками, направленными в разные стороны (далее – изобразительный элемент) расположен между буквами «D» и «O», в то время как в оспариваемом знаке данный изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента «NAVIGATION»; словесный элемент «NAVIGATIO» выполнен белым цветом и расположен в горизонтально ориентированном прямоугольнике синего цвета, в оспариваемом знаке – словесный элемент «NAVIGATION» оканчивается на букву «N» и выполнен голубым цветом. В первом варианте слева от словесного элемента «NAVIGATIO» расположен изобразительный элемент в виде квадрата серого цвета, внутри которого расположена геометрическая фигура неправильной формы, выполненная белым цветом, который отсутствует в оспариваемом знаке.

Второй и третий варианты логотипов выполнены в синем цвете, в то время как оспариваемый знак – в голубом, сером цвете. Буква «I» в слове «INDOORS» совмещена с изобразительным элементом, в оспариваемом знаке изобразительный элемент и словесные элементы расположены на небольшом расстоянии друг от друга.

Во всех трех вариантах в словесном элементе «INDOORS», в отличие от оспариваемого знака, отсутствуют пробелы между буквами, все буквы, за исключением буквы «S», выполнены жирным шрифтом.

Следует отметить, что в документе [1] до даты приоритета оспариваемой регистрации содержится логотип «INDOORS NAVIGATION», который является

тождественным оспариваемому товарному знаку (переписка от 14.01.2014 (тема письма – «тест визиток»).

Однако из текста переписки от 14.01.2014, не следует, что лицо, подавшее возражение, является единственным автором создания данного логотипа «INDOORS NAVIGATION», поскольку при его создании принимал участие Смолин Сергей, который вносил свои замечания, поправки, касающиеся цветовой гаммы логотипа.

Кроме того, из текста переписки от 23.02.2014 (тема письма – «картинки для презентации) переписки от 25.04.2014 (тема письма – «логотип для выставки) следует, что при использовании логотипа для презентации и на выставке принимал участие Самотаев Алексей.

При этом из представленных материалов следует, что на дату создания логотипа «INDOORS NAVIGATION», указанные выше лица: Ступивцев Юрий, Самотаев Алексей и Смолин Сергей осуществляли совместную деятельность и использовали логотип «INDOORS NAVIGATION» в своей деятельности.

Что касается приложенной к документу [1] расписки, то следует отметить, что она не может служить доказательством подтверждения доводов возражения, поскольку выдана от гражданина – физического лица, фамилия которого (Самотаев А.М.) отличается от фамилии лица, ее подписавшего (Самотаев А.М.).

Кроме того, расписка представлена в копии (оригинал на обозрение представлен не был), датирована 05.02.2015, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака и не содержит явного подтверждения того, что автором логотипа «INDOORS NAVIGATION» и владельцем исключительных прав на его использование является Ступивцев Юрий (лицо, подавшее возражение).

Ввиду недоказанности лицом, подавшим возражение, наличия у него исключительного права на произведение, а также при рассмотрении возражения установлен факт наличия спора об авторском праве, коллегия не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №589030.