

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.03.2023, поданное ИП Плеханова Ольга Владимировна (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857163, при этом установлено следующее.

**СИЛА
СУЛЕЙМАНА**

Регистрация словесного товарного знака по заявке №2021749754 с приоритетом от 07.08.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.03.2022 за №857163 на имя ООО Козлова Дмитрия Александровича, г. Мурманск (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В возражении, поступившем 10.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №857163 произведена с нарушением требований пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Плеханова О.В. является обладателем исключительных прав на произведение дизайна «Сила Сулеймана» и на его название как части произведения. Данный факт подтверждается договором на отчуждение исключительных прав № 23 от 02.09.2020 года, а также скриншотами с Google Диска с изображениями произведения, датированными 2020 годом (зафиксировано с помощью системы автоматической фиксации WebJustice), и скриншотами из CRM Jiro также от 2020 года;

- после разработки дизайна упаковки контрагенты лица, подавшего возражение, оформили декларацию о соответствии пищевой добавки «Сила Сулеймана» (дата 16.11.2020, также ранее даты приоритета спорного товарного знака), после чего Плеханова О.В. встала на учет в качестве индивидуального предпринимателя, осуществила закупку продукции и начала продавать товар для потенции «Сила Сулеймана», что подтверждается договорами поставки, заключенными между ООО «Виктори», ИП Терентьевым Н.А. и ИП Плехановой О.В.;

- произведение дизайна и спорное обозначение используются для одних и тех же товаров – препаратов для потенции. Спорное обозначение было зарегистрировано в отношении широкого перечня 5 класса МКТУ, который, по сути, сводится к товарам фармацевтическим и прочим препаратам для медицинских или ветеринарных целей. Все товары данной группы могут быть признаны однородными за счет их функционального назначения;

- правообладателем было также инициировано судебное разбирательство: ИП Козловым Д.А. был подан иск в адрес лица, подавшего возражение, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак;

- при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо также принимать во

внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права;

- как отмечено в пункте 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.11.2021, в словарях слово «дизайн» определяется как деятельность по конструированию вещей, машин, интерьеров, основанному на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Соответственно, производением дизайна является результат такой деятельности, выраженный в объективной форме;

- сходство спорного обозначения и объекта дизайна обоснованно совпадением их словесной части. В свою очередь, графические отличия в данном случае носят второстепенный характер;

- 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 (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 «Информационной справкой по вопросам, возникающим при применении пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (части произведения)» (утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2022 № СП-21/33), узнаваемость части произведения оценивается в спорах не только о защите авторских прав, но и об оспаривании правовой охраны товарного знака, включающего название известного в Российской Федерации произведения науки, литературы или искусства, персонажа

или цитату из такого произведения, произведение искусства или его фрагмента (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса).

На основании изложенного выше лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857163 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

1. Договор поставки, заключенный между ООО «Виктори» и ИП Терентьевым Н.А.
2. Договор поставки, заключенный между ИП Терентьевым Н.А. и ИП Плехановой О.В.
3. Декларация ЕАЭС на товар «Сила Сулеймана».
4. Письмо от ООО «Виктори» в адрес ИП Терентьева Н.А.
5. Договор на разработку нейминга и логотипа продукции «Сила Сулеймана», акт выполненных работ.
6. Скриншот нарушения от 06.06.2022 г.
7. Протокол № 1678353268136 от 09.03.2023 г.

Правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- подача данного возражения является способом избежать ответственности за совершенное нарушение исключительных прав правообладателя. В частности, в производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело № А23-8252/2022 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Козлова Дмитрия Александровича (далее также - истец) к индивидуальному предпринимателю Плехановой Ольге Владимировне (далее также - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав;

- 04.10.2022 года исковое заявление истца принято к производству, 27.10.2022 года ответчиком в адрес истца был направлен отзыв на исковое заявление, в котором ни разу не упоминались доводы и документы, приведенные ответчиком в возражении, а именно, довод и документы об обладании исключительными правами на произведение дизайна «Сила Сулеймана» и на его название как части произведения, довод об использовании спорного обозначения до даты приоритета

товарного знака, а также довод о приобщении писем от генерального директора ООО «Виктори» и от ИП Терентьева Н.А.;

- вместе с тем, в производстве УФАС по Мурманской области рассматривается заявление ИП Плехановой О.В., содержащее доводы о наличии в действиях ИП Козлова Д.А. признаков нарушения статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», связанного с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак «Сила Сулеймана». В поданной жалобе отсутствовали доводы и документы об обладании исключительными правами на произведение дизайна «Сила Сулеймана» и на его название как части произведения. 23.11.2022 года в Арбитражный суд Калужской области были направлены пояснения, в которых также не содержались доводы и документы об обладании исключительными правами на произведение дизайна «Сила Сулеймана» и на его название как части произведения;

- лишь 10.03.2023 ответчиком были направлены Дополнения на отзыв, в которых был указан довод о приобщении писем от генерального директора ООО «Виктори», а также от ИП Терентьева Н.А. Т.е. довод и договор об обладании исключительными правами на произведение дизайна и на его название как части произведения «появился» спустя 4 месяца и 11 дней (отсчет с даты, указанной в отзыве на исковое заявление, с 27.10.2022 по 10.03.2023 - дату подачи дополнений на отзыв). Данный договор является мнимым (статья 170 ГК РФ), не имеет юридической силы в силу его ничтожности (согласно пункту 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна). Указанный договор направлен на то, чтобы ответчик избежал гражданско-правовой ответственности в рамках указанного арбитражного спора. По мнению ИП Козлова Д.А., если бы данный договор действительно был заключен и исполнен, то он был бы представлен в качестве приложения к Отзыву на исковое заявление, раз он существует с 02.09.2020 года, а исковое заявление принято к производству 04.10.2022 года;

- действия правообладателя по регистрации товарного знака не имели целью создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до

степени смешения обозначений. Это подтверждается тем, что правообладателем на маркетплейсах Wildberries, Ozon (далее - маркетплейс 1, маркетплейс 2 соответственно, совместно маркетплейсы) еще до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака уже осуществлялась продажа товара с этим товарным знаком. Регистрация товарного знака имела целью получения правообладателем исключительного права на его использование для дальнейшей продажи товара под товарным знаком и получение прибыли от таких продаж, то есть целью регистрации товарного знака непосредственно являлось осуществление правообладателем предпринимательской деятельности;

- указанные обстоятельства подтверждаются размещенными карточками товара с товарным знаком на маркетплейсах по следующим ссылкам:

1. <https://www.wildberries.ru/catalog/48940826/detail.aspx?targetUrl=ST>. Согласно сведениям с маркетплейса 1 товар продан более 2700 раз. К товару оставлено 309 отзывов.

2. <https://www.wildberries.ru/catalog/17892997/detail.aspx?targetUrl=ST> Согласно сведениям с маркетплейса 1 товар продан более 11 700 раз. К товару оставлено 1953 отзывов.

3. https://www.ozon.ru/product/sila-suleymana-sredstvo-dlya-povysheniya-potentsii-i-testosterona-afrodiziyak-dlya-immuniteta-381830715/?sh=jYDdp9Wl_A Согласно сведениям с маркетплейса 2 к товару оставлено 535 отзывов, 28 вопросов, узнать количество проданных товаров на маркетплейсе 2 не представляется возможным. Указанная информация также подтверждается скриншотами карточек товара правообладателя на Маркетплейсах, прилагаемыми к настоящему отзыву. Указанные обстоятельства подтверждают факт использования правообладателем своего товарного знака в целях предпринимательской деятельности;

- ИП Козлов Д.А. не согласен с доводом возражения о том, что ИП Плеханова О.В. является обладателем исключительных прав на произведение дизайна «Сила Сулеймана» и на его название как части произведения, поскольку без нотариального удостоверения есть сомнения в подлинности представленных доказательств;

- согласно пункту 55 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ);

- в доказательствах, представленных в возражении, отсутствует указание адреса интернет-страницы, с которой была сделана распечатка, и точного времени ее получения. Также отсутствует нотариальное заверение. Следовательно, доказательства, представленные ИП Плехановой О.В., являются недопустимыми. Стоит отметить, что данный довод о разработке произведения дизайна не приводился ИП Плехановой О.В. в рамках судебного спора, инициированного ИП Козловым Д.А. (арбитражное дело № А23-8252/20222), что можно рассматривать как злоупотребление правом со стороны ИП Плехановой О.В.;

- ИП Козлов Д.А. не согласен с доводами возражения, поскольку не доказан факт нарушений при регистрации оспариваемого товарного знака. Если бы при подаче заявки ИП Козлова Д.А. на регистрацию товарного знака были выявлены какие-либо нарушения законодательства, товарный знак не был бы зарегистрирован, поскольку не прошел бы экспертизу заявленного обозначения. Кроме того, если ИП Плеханова О.В. полагала, что товарный знак ИП Козлова Д.А. не соответствует требованиям законодательства, она могла бы подать обращение в Роспатент на этапе экспертизы заявленного обозначения, либо уже после регистрации товарного знака ИП Плеханова О.В. могла оспорить регистрацию товарного знака. Однако ни того, ни другого сделано не было (как до даты приоритета, так и после нее, то есть как минимум в течение более полутора лет - с 07.08.2021). Более того, если лицо,

подавшее возражение, утверждает, что им осуществлялись поставки товара «Сила Сулеймана», то возникает вопрос: почему товарный знак не был зарегистрирован им или «производителями товара», на которых имеется ссылка в возражении (ИП Терентьев Н.А. и прекратившее деятельность ООО «Виктори»). Однако указанных действий совершено не было.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №857163.

К отзыву приложены следующие материалы:

- скриншоты с карточками товаров правообладателя;
- отзыв ИП Плехановой О.В. на исковое заявление, пояснения, дополнения к отзыву.

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

С учетом даты приоритета (07.08.2021) оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Сила Сулеймана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на произведение дизайна с названием «Сила Сулеймана» как части произведения. Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что указанным лицом был заключен договор №23 на разработку нейминга, логотипа от 02.09.2020, согласно которому Соисполнители в лице Чеглакова Н.О. и Сулейманова Р.С. по заданию Заказчика (Плехановой О.В.) обязуются создать нейминг и логотип и передать Заказчику исключительное право на них.

Результатом исполнения указанного договора явился акт выполненных работ, который содержит нейминг: Сила Сулеймана и логотип в виде прямоугольника, включающего указанные слова на русском и английском языках, расположенные по центру прямоугольника на разных строках, в нижней части расположены слоган «Будь на пределе своих возможностей», словосочетание «Формула мужской силы» и обозначение «60 капсул», в верхней части прямоугольника и по его бокам расположены растительные орнаменты.

Вместе с тем, следует отметить, что норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не содержит запрета на регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения или тождественных произведению дизайна или его части.

Согласно указанной норме запрет касается произведений науки, литературы или искусства. Обозначение «Сила Сулеймана» не является произведением науки, литературы или искусства или его названием. Что касается названия произведений, то, как следует из текста, приведенного в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, указанные произведения должны быть известными на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом коллегия обращает внимание, что бремя доказывания известности произведения при рассмотрении в административном порядке возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку возлагается на лицо, подавшее возражение, однако, такие доказательства в материалах возражения отсутствуют.

Кроме того, следует отметить, что даже факт публикации (обнародования) произведения сам по себе без доказательств приобретения соответствующих материальных носителей каким-либо существенным числом потребителей товаров (или иных доказательств осведомленности потребителей о произведении) не свидетельствует об известности произведения, и, соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого произведения и, соответственно, его названия.

В частности, представленные в возражении договор поставки от 30.10.2019 (1), декларация о соответствии ЕАС (3), письмо в адрес ИП Терентьева Н.А. (4) вообще не касаются деятельности лица, подавшего возражение. Договор от 03.03.2021 (2) на закупку лицом, подавшим возражение, товара – пищевой добавки «Сила Сулеймана», не содержит произведения дизайна, о котором идет речь в возражении, и не свидетельствует о его известности потребителям этого товара. Представленный скриншот со страницы маркетплейса Wildberries (www.wildberries.ru) датирован 06.06.2022, что позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Довод о продажах товара под спорным обозначением «Сила Сулеймана» лицом, подавшим возражение, также не нашел подтверждения в материалах возражения, так как представленные договоры (1-2) либо заключены другими лицами, либо касаются закупки товара лицом, подавшим возражение. Сведений о продажах товара под обозначением «Сила Сулеймана» и известности его адресной группе потребителей в возражении не представлено.

В силу указанного выше отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №857163 не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Относительно сомнений правообладателя в подлинности представленного лицом, подавшим возражение, договора авторского заказа (5), коллегия поясняет следующее.

Поскольку проверка подлинности представленных доказательств не относится к компетенции Роспатента, то коллегия исходит из их достоверности. Вывод об отсутствии подлинности представленных документов может быть сделан только на основании акта органа, уполномоченного делать такие заключения. В коллегия не представлено ни таких актов, ни намерений о возможности их представления.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 857163.