

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 03.06.2025, поданное Бойченко Виктором Викторовичем, г. Калининград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056410, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  ЕтоNORMUS » по заявке №2023790812 с приоритетом от 25.09.2023 зарегистрирован 15.10.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1056410 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЁЛАЙФ», Калининградская область, пгт Янтарный (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.06.2025 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:

- изображение, входящее в оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое было создано лицом, подавшим возражение;
- лицо, подавшее возражение, не давало согласия ООО «ЁЛАЙФ» на регистрацию своего произведения в качестве товарного знака;
- авторство лица, подавшего возражение, на художественное произведение задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждается многочисленными доказательствами;
- о работах лица, подавшего возражение, неоднократно писали калининградские СМИ;
- компания Mail.ru признала произведение лица, подавшего возражение, одним из главных символов для туристов, приезжающих в г. Калининграде, включив его в свой проект для туристов;
- лицо, подавшее возражение, предоставляет право использования своего произведения различным коммерческим и некоммерческим организациям, а также предпринимателям.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056410 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Выписка по товарному знаку №1056410;
2. Выписка из ЕГРЮЛ (ООО «ЁЛАЙФ»);
3. Лицензионный договор с ИП Хитровым Валерием Николаевичем от 22.12.2023;
4. Лицензионный договор № 01-ЛФ с ООО «Мастерская визуальных продуктов Дениса Артемьева» от 25.04.2024;
5. Акт приемки оказанных услуг с ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» от 31.03.2025;
6. Договор возмездного оказания услуг с ООО «Инкапри Плюс» от 12.10.2023;
7. Скриншоты с личного ноутбука и планшета, подтверждающие создание произведения ранее даты приоритета;

8. Скриншоты переписки.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (25.09.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1056410 правовая база для оценки его охранных способностей 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 заявлении 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 №1056410 представляет собой комбинированное обозначение « **етоНОРМУС**», состоящее из стилизованного изображения головы лисы с хвостом. Справа от изображения расположен словесный элемент «етоНОРМУС», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в чёрном, белом, оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 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 2019 году было создано художественное произведение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В связи с этим Бойченко Виктор Викторович признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056510.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1056510 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, свидетельствующие о том, что Бойченко Виктор Викторович является обладателем авторского права на обозначение, право на которое возникло ранее даты приоритета (25.09.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1056510.

Так, лицом, подавшим возражение, были представлены документы, свидетельствующие о том, что им было создано художественное произведение, представляющее собой рисунок (эскиз) лисы.

Данное произведение было создано 24.11.2018, о чем свидетельствует представленный скриншот [7] экрана компьютера лица, подавшего возражение.

Также, были представлены другие эскизы, с изображением лисы в различных композициях [7], которые были созданы 17.09.2020, 26.11.2019, 26.02.2020, 24.11.2019, 26.08.2020, 18.08.2020, 16.02.2020, 28.06.2021.



Созданное произведение искусства (рисунок) «  EToNORMUS » и оспариваемый товарный знак «  EToNORMUS » по свидетельству №1056410 характеризуются сходством.

При этом, сравниваемые изобразительные элементы близки к тождеству, поскольку композиционно полностью совпадают, отличаясь только по цветовому решению, коралловый/оранжевый.

Так, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, представляет собой стилизованное изображение головы лисы с бело-оранжевой мордочкой, позади которой расположен хвост с белым кончиком.

Противопоставленное произведение также представляет собой стилизованное изображение головы лисы с бело-коралловой мордочкой, позади которой расположен хвост с белым кончиком.



Таким образом, созданное произведение искусства «  ЕТоНОРМУС » и оспариваемый товарный знак «  ЕТоНОРМУС » по свидетельству №1056410 характеризуются высокой степенью сходства за счет тождества изобразительных элементов, выполненных в одинаковом графическом исполнении, отличающиеся только цветом (коралловый/оранжевый), что обуславливает одинаковое общее зрительное впечатление от восприятия этих изображений в целом.

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 №2023790812 отсутствует согласие Бойченко В.В. на регистрацию спорного обозначения «  ЕТоНОРМУС » в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду совпадения изобразительного элемента 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 №1056410 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 правообладатель оспариваемого товарного знака 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 03.06.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056410 недействительным полностью.