

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.04.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Варакиным Ярославом Владимировичем, г. Орел (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1010515, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Как будто я специально лучше всех» по заявке №2022736307 с приоритетом от 03.06.2022 зарегистрирован 01.04.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1010515 в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 18, 20, 21, 24, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Подарки оптом», Республика Татарстан, г. Казань (далее - правообладатель).

В поступившем 15.04.2025 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1010515 недействительным полностью на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнениях к нему указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет торговлю сервировочной (столовой) посудой, в том числе, через телекоммуникационную сеть Интернет с использованием обозначения «Как будто я специально лучше всех»;

- дизайн изображения на тарелке «Как будто я специально лучше всех» был разработан для ИП Варакина Я.В. автором - гр. Фитисовой Е.Н. по Договору №02/02/22 авторского заказа с последующим отчуждением заказчику исключительного права на созданное произведение от 31.03.2022;

- исключительное право на указанный дизайн передано ИП Варакину Я.В. на основании соответствующего договора авторского заказа с последующим отчуждением заказчику исключительного права на созданное произведение;

- рисунки как произведения изобразительного искусства или надписи, нанесенные на предметы как элементы дизайна, являются объектами авторских прав;

- в адрес ИП Варакина Я.В. от ООО «Подарки оптом» поступила претензия от 01.04.2025 о нарушении исключительных прав на товарный знак «Как будто я специально лучше всех» при реализации товаров на маркетплейсе;

- вместе с тем, как уже отмечалось выше, исключительное право на указанный дизайн изображения «Как будто я специально лучше всех» принадлежит ИП Варакину Я.В.;

- при этом, согласия ИП Варакина Я.В. на использование дизайна изображения «Как будто я специально лучше всех» при регистрации товарного знака по свидетельству №1010515 на имя ООО «Подарки оптом» не предоставлялось;

- оспариваемый товарный знак и принадлежащий ИП Варакину Я.В. дизайн изображения сходны до степени смешения с отличием в шрифте исполнения;

- рисунки как произведения изобразительного искусства или надписи, нанесенные на предметы как элементы дизайна, являются объектами авторских прав;

- ИП Варакин Я.В. является обладателем исключительного права, в том числе на объект интеллектуальной собственности — дизайн произведения, а именно дизайн посуды (тарелки, кружки): «Как будто я специально лучше всех»;

- спорный дизайн использовался ИП Варакиным Я.В. еще с 2020 г. сначала с разрешения самого автора, а в дальнейшем с 2022 г. - как правообладателем;

- оспариваемый товарный знак «Как будто я специально лучше всех» зарегистрирован в отношении, в том числе товаров 21 класса МКТУ «утварь и посуда домашняя и кухонная; наборы для варки и посуда, за исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса»;

- оценив степень схожести оспариваемого товарного знака и принадлежащий ИП Варакину Я.В. дизайн изображения тарелки (посуды), руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а объекта в целом (общим впечатлением), проведя анализ объектов, усматривается сходство до степени смешения;

- реализация товара со спорным дизайном ИП Варакиным Я.В. начиная с 2020 г. подтверждается письменными пояснениями самого автора Фетисовой Е.Н., а также официальным ответом интернет - маркетплейса «Wildberries» на запрос ИП Варакина Я.В.;

- распечатки интернет-страниц с указанием их адреса и времени получения считаются допустимыми доказательствами и оцениваются наравне с другими;

- даты создания карточек с артикулами товара указывают на время размещения именно того товара, который указан под соответствующими артикулами, в связи с чем, могут служить доказательством использования обозначения;

- факт того, что товарный знак не является объектом авторского права, не свидетельствует о невозможности его оспаривания по основаниям предусмотренными положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и вынести решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1010515 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор №02/02/22 авторского заказа с последующим отчуждением заказчику исключительного права на созданное произведение от 31.03.2022 г. с актом №1/2/22 приема-передачи произведения по Договору авторского заказа от 31.03.2022 г.;

2. Скриншот;

3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Подарки оптом»;

4. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Варакина Я.В.;

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет физ. лица;

6. Свидетельство о гос. регистрации в качестве ИП;

7. Сведения о направлении в ООО «Подарки оптом»;

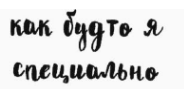
8. Письменные объяснения автора;

9. Скриншоты ответа на запрос из маркетплейса.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №1010515 представил отзыв и дополнения, где указывалось следующее:

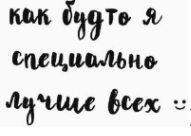
- правообладатель обращает внимание на то, что в один день 31.03.2022 был заключён договор №02/02/22, созданы произведения и исключительное право на них передано лицу, подавшему возражение, что вызывает сомнения в его подлинности, учитывая, что установленный срок создания произведений 70 календарных дней, сумма вознаграждения разделена на две части, доказательств выплаты вознаграждения лицом, подавшим возражение, не представлено;

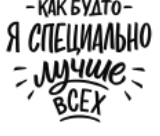
- исходя из сформулированного предмета договора авторского заказа №02/02/22, в том числе содержания в тексте слов «Лучше всех», включённых в спорную надпись, объектом авторских прав является графическое изображение надписи «Как будто я специально лучше всех», а именно изображение


«*как будто я специально лучше всех* 😊», что, вероятно, может быть рассмотрено в качестве леттеринга;

- оспариваемый товарный знак «Как будто я специально лучше всех» является словесным, то есть, не имеет какой-либо графической стилизации, при этом словесное обозначение по своей природе не может быть объектом изобразительного искусства;

- правообладатель также обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств введения товара, содержащего произведение дизайна, в гражданский оборот;

- при этом лицом, подавшим возражение, также не представлено доказательства известности произведения «» на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- кроме того, между правообладателем и ИП Назировой А.А. 31.03.2021 был заключён договор на разработку леттеринга «». В Техническом задании от 02.12.2021 содержится словесное обозначение «Как будто я специально лучше всех»;

- то есть, фраза «Как будто я специально лучше всех» была известна задолго до даты возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на произведение дизайна, включающего данную надпись;

- правообладатель обращает внимание коллегии на непоследовательность позиции лица, подавшего возражение, в результате чего возникает правовая неопределённость;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств принадлежности ему исключительного авторского права непосредственно на фразу «Как будто я специально лучше всех» (без какой-либо графической стилизации), которая является единственным элементом оспариваемого товарного знака;

- из доводов, изложенных в возражении, можно сделать вывод о том, что фраза «Как будто я специально лучше всех» не была создана (придумана) Фетисовой Е.Н. в 2020-2022гг., следовательно, ни у неё, ни у лица, подавшего

возражение, нет исключительного авторского права на рассматриваемые словесные элементы;

- таким образом, может быть констатировано, что лицом, подавшим возражение, не доказано наличие у него исключительного авторского права на фразу «Как будто я специально лучше всех».

С учетом изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1010515.

10. Доверенность от представителя от 11.01.2024;

11. Договор на разработку леттеринга № ЛЗ10321;

12. Техническое задание от 02.12.2021 (Приложение № 10 к договору № ЛЗ10321);

13. Акт № 21 от 28.12.2021;

14. Скриншоты с маркетплейса Wildberries в отношении карточки товара под артикулом 75796817;

15. Скриншоты с сайта <https://www.inpearls.ru/900267> (публикация цитаты «Как будто я специально лучше всех» 16.06.2016).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (03.06.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №1010515 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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, введенные в действие 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.

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 №1010515 представляет собой словесное обозначение «Как будто я специально лучше всех», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 18, 20, 21, 24, 28 классов МКТУ.

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.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым им до даты приоритета оспариваемого товарного знака в гражданском обороте для индивидуализации посуды. Кроме того, в возражении указывается на нарушение принадлежащих ИП Варакину Я.В. авторских прав на обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации ООО «Подарки оптом» и объекта авторского права ИП Варакина Я.В., которые являются сходными до степени смешения.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Варакина Я.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1010515 по основаниям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежат авторские права на обозначение «*как будто я специально лучше всех*»», которое было разработано для ИП Варакина Я.В. автором Фитисовой Е.Н. по договору авторского заказа [1] с последующим отчуждением заказчику исключительного права на созданное произведение от 31.03.2022.

Таким образом, лицу, подавшему возражение, принадлежит дизайн изображения, о чем он сам указывает в тексте возражения.

Лицом, подавшим возражение, был представлен скриншот с маркетплейса «WILDBERRIES» [2], на котором изображена продукция, а именно тарелка



«как будто я специально лучше всех» (дата появл. 23.04.2022), также были представлены скриншоты [9], содержащие ответ маркетплейса «WILDBERRIES» в отношении дат создания карточек товаров

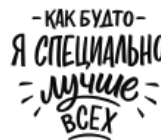


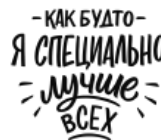
(, ,) под артикулами 75763478, 75796817, 7611083, 76448031 в период 05.03.2020-19.08.2020.

Вместе с тем, указанное не свидетельствует о том, что у лица, подавшего возражение, возникли авторские права непосредственно на фразу «Как будто я специально лучше всех».

Кроме того, из материалов отзыва следует, что фраза «Как будто я специально лучше всех» была известна задолго до создания Фетисовой Е.Н. рассматриваемого объекта авторских прав (дизайна), как минимум с июня 2016 года, что подтверждается, например, публикацией пользователем ALEX G цитаты на сайте <https://www.inpearls.ru/900267>, датированной 16.06.2016.

Помимо этого, между правообладателем и ИП Назировой А.А. 31.03.2021 был заключён договор [11] на разработку леттеринга. В техническом задании от 02.12.2021 [12] содержится словесное обозначение «Как будто я специально лучше всех».



Акт [13] на разработку леттеринга содержит изображение «» со словесным элементом «Как будто я специально лучше всех».

Таким образом, фраза «Как будто я специально лучше всех» была известна еще до даты возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на произведение дизайна, включающего данную надпись.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать наличие спора об авторстве дизайна фразы «Как будто я специально лучше всех». При этом, следует

отметить, что спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке, разрешение данного вопроса не относится к компетенции Роспатента.

Также следует отметить, что представленное в возражении произведение

как будто я
специально
лучше всех :)

дизайна «*как будто я специально лучше всех*» заключается в оригинальном написании и расположении слов «как будто я специально лучше всех».

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Как будто я специально лучше всех», лишенное каких-либо художественных признаков.

При этом, лицом, подавшим возражение, не пояснено каким образом, указанная фраза защищена как объект авторского права, поскольку она не является произведением искусства, науки или литературы.

Кроме того, у лица, подавшего возражение, отсутствуют права на саму фразу, без учета художественной проработки.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1010515 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1010515.