

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, поступившее 16.04.2024, поданное Саркисян Лусей Ашотовной, Краснодарский край, город Сочи (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951104, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2022710757 с приоритетом от 20.02.2022 зарегистрирован 03.07.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №951104 в отношении товаров 14, 21, 30, 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Гедян Сергей Киркорович, 352844, Туапсинский р-н, пгт Джубга, ул.Советская, д.134 (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2024 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 (1) и 10 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему.

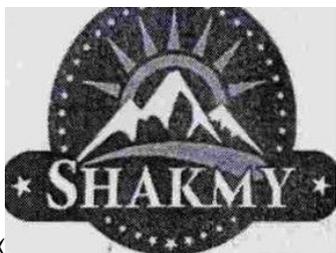
Заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака

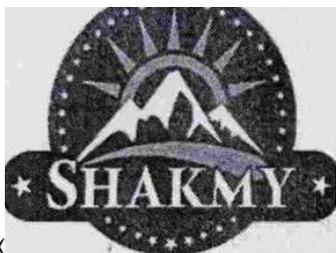


«  » по свидетельству №860300 с датой приоритета от 11.12.2020 года и с датой публикации 28.03.2022.

В связи с указанным лицом, подавшее возражение, просит применить положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что правовая охрана спорному товарному знаку была предоставлена с нарушением пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, так как на основании договора на разработку дизайна логотипа от 27.11.2020 ему переданы исключительные права на производство



«  ».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия договора на разработку дизайна логотипа от 27.11.2020 и акта приема-передачи от 02.12.2020.

На основании изложенного в возражении содержится просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951104 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил, на заседания коллегии, состоявшиеся 27.06.2024, 23.07.2024, 20.08.2024 0- не явился.

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №951104 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) 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;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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 пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №951104 с приоритетом от 20.02.2022 представляет собой комбинированное обозначение



«**Дары Юга**», состоящее из словесных элементов «ДАРЫ ЮГА», выполненных буквами русского алфавита, а также из изображения трех вершин и заходящего за них солнца. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14, 21, 30, 34 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №860300 с приоритетом от 11.12.2020 является комбинированным, состоит из слова «SHAKMY», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде трех вершин с заходящим солнцем. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.



Сопоставив оспариваемый «  » и



противопоставленный «  » товарные знаки можно сделать вывод о

том, что отсутствует факт вхождения противопоставленного знака в оспариваемый в качестве элемента. В данной ситуации в обозначениях использованы разные словесные элементы, и один из изобразительных элементов противопоставленного знака видоизмененной цветовой гамме присутствует в оспариваемом знаке -



Вместе с тем, ввиду того, что данные элементы являются центральными в сравниваемых знаках, а также отсутствует ситуация вхождения противопоставленного знака целиком в качестве элемента в оспариваемый знак, норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса не подлежит применению.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака положениям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Проанализировав поступивший с возражением договор на разработку логотипа, а также акт к нему от 02.12.2020, исполнитель передал заказчику



(Саркисян Л.А.) логотип «ШАКМУ» - «», созданный самостоятельным творческим трудом исполнителя в соответствии с договором на разработку логотипа №27/11-20 от 27.11.2020. Согласно пункту 4 акта с момента его подписания исключительное право на указанный в нем логотип считается переданным Заказчику.



Таким образом, исключительное право на произведение дизайна «» возникло у лица, подавшего возражение с 02.12.2020, то есть ранее даты приоритета оспариваемого знака (20.02.2022).

Присутствие в составе оспариваемого знака «  » фрагмента

«  » произведения дизайна «  », принадлежащего Саркисян Л.А., позволяет применить положения пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, так как при регистрации оспариваемого товарного знака не было получено согласие владельца исключительных прав на произведение дизайна.

Используемый фрагмент «  » повторяется во всех элементах в оспариваемом знаке «  » за исключением способа заливки окраски, что однако не отрицает их сходства друг с другом.

В целях применения положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса подлежит исследованию сам факт сходства, который установлен выше в настоящем заключении, в то время как оспариваемые товары 14, 21, 30, 34 классов МКТУ не подлежат сопоставлению по однородности, так как право на произведение дизайна может быть не сопряжено с использованием для маркировки в отношении конкретных товаров или услуг.

Следует также отметить, что в отношении произведений искусства не требуется доказывание широкой известности. Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №951104 не соответствует требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951104 недействительным полностью.