

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 03.06.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Кох Я.С., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №837020, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « SAGE SACRED GEOMETRY » по свидетельству №837020 с приоритетом от 04.12.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2021 по заявке №2019762335. Правообладателем товарного знака по свидетельству №837020 является Дрожжин А.А., г. Мытищи (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 19, 21, 40, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.06.2024 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 пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- коммерческое обозначение «SAGE» используется лицом, подавшим возражение, на протяжении длительного срока для индивидуализации товаров и услуг 03, 05, 19, 21, 40, 42 классов МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса;

- в начале 2019 года лицо, подавшее возражение, обратилось к дизайнеру Ерину Л.С. за разработкой оригинального логотипа для своей продукции (ароматические жидкости и керамические изделия);

- 13 апреля 2019 года лицо, подавшее возражение, и Ерин Л.С. заключили договор авторского заказа на создание произведения - логотип коммерческого наименования со следующими характеристиками: слово «SAGE», выполненное подобранным шрифтом, цветовая гамма: черный, белый;

- дизайнер Ерин Л.С. впоследствии создал логотип, а также брендбук организации;

- логотип, созданный по договору авторского заказа от 13.04.2019 выглядел

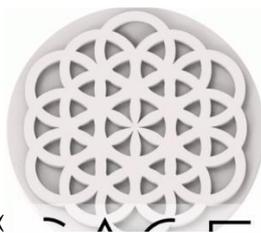
следующим образом: «»;

- указанный логотип был передан Ериным Л.С. и принят лицом, подавшим возражение, по акту приема-передачи произведения от 30.04.2019;

- исключительные права на логотип были переданы в полном объеме лицу, подавшему возражение, по договору от 13.04.2019 и акту приема-передачи от 30.04.2019;

- в рамках согласования внешнего вида логотипа стороны вели переписку по электронной почте 25 апреля 2019 года, что подтверждается скриншотами с электронной почты aroma@yana-koh.ru;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что ему принадлежат исключительные права не только на словесный элемент «SAGE» оспариваемого товарного знака, но и на



его изобразительный элемент «  »;

- 01 мая 2019 года между лицом, подавшим возражение, и Пышкиной Е.С. был заключен договор на создание произведений графического дизайна «Цветок жизни» и «Deus»;

- при этом согласно условиям договора, произведение графического дизайна «Цветок жизни» было разработано с целью его утилитарного использования в коммерческой деятельности лица, подавшего возражение, а именно, для создания керамических ароматических изделий по такому макету;

- актом приема передачи от 10.09.2019 лицом, подавшим возражение, были приняты произведения графического дизайна. Также, согласно договору и акту приема-передачи исключительные права на указанные произведения графического дизайна были переданы лицу, подавшему возражение, в полном объеме;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемое обозначение включает в себя элементы, на которые у лица, подавшего возражение есть авторские права, вследствие чего, нарушает положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- согласие лица, подавшего возражение, на использование логотипов «SAGE», «Цветок жизни» при регистрации товарного знака по свидетельству №837020 на имя Дрожжина А.А. не предоставлялось, равно как и передача прав на эти произведения указанному лицу;

- факт использования коммерческого обозначения «SAGE» лицом, подавшим возражение, также подтверждается сайтом заявителя: <https://aroma-sage.com/>, при этом обозначение «SAGE» является составным элементом доменного имени;

- сайт был запущен и активно функционировал на полгода ранее подачи заявки №2019762335;

- между лицом, подавшим возражение, и индивидуальным предпринимателем Зозулей Р.Н. 19 июня 2019 года был заключен договор поставки готовой полиграфической (рекламной) продукции с коммерческим обозначением «SAGE»;

- согласно договору от 19.06.2019 индивидуальный предприниматель Зозуля Р.Н. поставлял полиграфическую продукцию в соответствии с техническими заданиями лица, подавшего возражение (приложение №9);

- лицом, подавшим возражение, были созданы проморолики компании «SAGE» с использованием описанного выше обозначения «SAGE» и графического элемента «Цветок жизни» (приложение №10);

- таким образом, коммерческое обозначение «SAGE» использовалось лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- для лица, подавшего возражение, был также создан брендбук бренда с обозначением «SAGE» дизайнером Ериным Л.С. (приложение №11);

- лицо, подавшее возражение, также неоднократно участвовало в различных международных выставках и мероприятиях со своей продукцией под коммерческим обозначением «SAGE»;

- так, лицо, подавшее возражение, участвовало в национальной премии в индустрии гостеприимства Russian Hospitality Awards 2019 с брендом «SAGE». Для данного мероприятия лицом, подавшим возражение, было снято также рекламное видео «SAGE», видео размещено по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=hBnkNrNPiQA>;

- участие лица, подавшего возражение, с продукцией под коммерческим наименованием «SAGE» подтверждается информационным письмом от 31 мая 2024 года, выданным ООО «Премия гостеприимства» (приложение №17);

- лицо, подавшее возражение, также участвовало в нишевом салоне VAST Perfume Salon 2020 года в Москве с брендом «SAGE», где представляла ароматическую продукцию бренда (приложения №№18, 19);

- лицом, подавшим возражение, арендовано коммерческое помещение, где в 2019 году также создавалась продукция «SAGE» (приложения №№13-16);

- коммерческое обозначение «SAGE» обладает всеми признаками коммерческого обозначения, предусмотренного законом;

- употребление лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения «SAGE» для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории: так, данный факт подтверждается участием лица, подавшего возражение, с коммерческим наименованием «SAGE» в мероприятиях в Москве, также в аккаунте бренда @aroma_sage в социальной сети Instagram более 29 500 подписчиков, что свидетельствует о высокой узнаваемости и популярности бренда;

- таким образом, оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения;

- оспариваемый товарный знак также вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- так, при запросе «SAGE ароматы» в поисковом сервисе Яндекс первой ссылкой является сайт лица, подавшего возражение, aroma-sage.com;

- при запросе «SAGE керамика» в поисковом сервисе Яндекс первой ссылкой является сайт лица, подавшего возражение, aroma-sage.com, а также связанные с ним ссылки;

- в момент, когда оно занималось развитием компании «SAGE», вкладывало денежные средства в узнаваемость коммерческого обозначения «SAGE», создавало продукцию под данным брендом, правообладатель оспариваемого товарного знака воспользовался тем, что заявка на регистрацию не была подана и подал заявку на регистрацию товарного знака, что является актом недобросовестной конкуренции, поскольку лицо без установленных законом или договором оснований пытается присвоить себе репутацию и известность другого лица;

- кроме того, правообладатель не занимается деятельностью, относящейся к товарам и услугам 03, 05, 19, 21, 40, 42 классов МКТУ, и не использует оспариваемый товарный знак, что также подтверждает акт недобросовестной конкуренции с его стороны.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №837020 недействительным полностью ввиду его несоответствия положениям пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Сертификат на сайт о принадлежности домена;
2. Договор авторского заказа от 13.04.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и индивидуальным предпринимателем Ериным Л.С.;
3. Акт приема-передачи от 30.04.2019;
4. Договор авторского заказа на создание произведения от 01.05.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и Пышкиной Е.С.;
5. Акт приема-передачи от 10.09.2019;
6. Скриншоты исходных файлов логотипа «SAGE» и произведения «Цветок жизни»;
7. Договор поставки от 19.06.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и индивидуальным предпринимателем Зозулей Р.Н.;
8. УПД по договору поставки от 19.06.2019 и платежные поручения, подтверждающие оплату по договору поставки от 19.06.2019;
9. Скриншоты исходных файлов с техническими заданиями для типографии на печать обозначения «SAGE»;
10. Скриншоты из рекламных видеороликов лица, подавшего возражения;
11. Брендбук, созданный для лица, подавшего возражение;
12. Скриншоты исходных фотографий для сайта <https://aroma-sage.com/>;
13. Скриншоты фотографий, созданных в арендованном помещении лица, подавшего возражение;
14. Договор №04/3/2019 аренды помещений от 01.01.2019 между индивидуальным предпринимателем Ромасенко И.Ю. и индивидуальным предпринимателем Кох Я.С.;
15. Договор №13/3/2019 аренды помещений от 01.10.2019 между индивидуальным предпринимателем Ромасенко И.Ю. и индивидуальным предпринимателем Кох Я.С.;

16. Договор №12/3/2019 аренды помещения от 05.11.2019 между ООО «Инвестиционная компания «Перспектива» и индивидуальным предпринимателем Кох Я.С.;
17. Информационное письмо от 31.05.2024, выданное ООО «Премия гостеприимства»;
18. Договор об участии в нишевом салоне VAST Perfume Salon 2020 от 01.09.2020;
19. Фотографии с нишевого салона VAST Perfume Salon 2020;
20. Выписка из реестра в отношении оспариваемого товарного знака;
21. Выписка из ЕГРИП в отношении правообладателя оспариваемой регистрации;
22. Выписка из ЕГРИП в отношении лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, 23.07.2024 было представлено дополнение к возражению от 03.06.2024, в котором оно отмечало следующее:

- индивидуальный предприниматель Кох Я.С. является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в силу того, что использует коммерческое наименование «SAGE» с начала 2019 года, ранее даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждается доказательствами, приложенными к возражению. Оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака нарушает его имущественные права, а также вводит потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров/услуг;

- лицо, подавшее возражение, 11.07.2024 подало на регистрацию обозначение



«SAGE» по заявке №2024776448 (на настоящий момент проходит формальную экспертизу);

- лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание коллегии на несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, дополнительно поясняя, что в подобных делах установления факта

известности противопоставляемых объектов авторских прав не требуется (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам №С01-1065/2024);

- индивидуальный предприниматель Кох Я.С. участвовала в национальной премии в индустрии гостеприимства Russian Hospitality Awards 2019 с брендом «SAGE», что подтверждается договором о предоставлении рекламных услуг от 07 ноября 2019 года (приложение №24);

- на сайте премии гостеприимства Russian Hospitality Awards 2019 содержится упоминание о том, что лицо, подавшее возражение, участвовало с брендом «SAGE» в мероприятии и представляло номинацию: <https://hospitalityawards.ru/about/press-releases/7216-premiya-russian-hospitality-awards-nazvala-luchshie-oteli-2019-goda>;

- как следует из представленных лицом, подавшим возражение материалов, оно активно участвовало в маркетинговых мероприятиях под обозначением «SAGE», распространяло продукцию, маркированную данным обозначением, при этом в сети Интернет распространена информация непосредственно о заявителе и ее продукции, на аккаунт бренда «SAGE» в социальной сети подписано более 29 000 человек (приложение №25). Все представленные доказательства свидетельствуют о том, что у потребителя возникла стойкая ассоциативная связь между товарами (ароматическими кулонами) «SAGE» и лицом, подавшим возражение;

- в приложении №26 содержится переписка между представителем правообладателя оспариваемой регистрации и представителем лица, подавшего возражения, в которой содержатся условия продажи оспариваемого товарного знака по свидетельству №837020, выдвинутые его правообладателем;

- как явно следует из содержания данной переписки, правообладатель не заинтересован в оспариваемом товарном знаке и в какой-либо экономической деятельности под таким обозначением.

К дополнениям от 23.07.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

23. Уведомление о приеме и регистрации обозначения по заявке №2024776448;
24. Договор о предоставлении рекламных услуг от 07 ноября 2019 года;
25. Скриншоты из аккаунта в социальной сети бренда «SAGE»;

26. Скриншоты переписки между представителем лица, подавшего возражения, и представителем правообладателя;

27. Шаблон соглашения, предоставленного представителем правообладателя.

Уведомленный надлежащим образом, правообладатель свой отзыв по мотивам возражения от 03.06.2024 не предоставил, на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.12.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №837020 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 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 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 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 №837020 представляет собой



комбинированное обозначение « SACRED GEOMETRY », состоящее из изобразительного элемента в виде эмблемы с узором, и из словесных элементов «SAGE», «SACRED GEOMETRY», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 19, 21, 40, 42 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой



охраны товарному знаку « SACRED GEOMETRY » по свидетельству №837020 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в составе оспариваемого товарного знака присутствуют неохраноспособные элементы, а именно: слова «SAGE», за исключением 19, 21, 40, 42 классов МКТУ, «SACRED GEOMETRY».

Лицом, подавшим возражение, по тексту возражения приводилась информация о том, что он использовал обозначение «SAGE» до даты приоритета оспариваемого товарного знака для индивидуализации ароматических кулонов, при этом данное обозначение является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Также лицом, подавшим возражение, прикладывались в материалы возражения договоры аренды (приложения №№14-16), которые оно заключало для ведения своей предпринимательской деятельности, ввиду чего лицо, подавшее возражение, полагает, что обозначение «SAGE», используемое им в гражданском обороте, приобрело статус коммерческого.

Кроме того, исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации Дрожжина А.А. и объектов авторских прав индивидуального предпринимателя Кох Я.С., которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №837020 по основаниям, указанным в пунктах 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Наиболее значимым элементом оспариваемого обозначения является словесный элемент «SAGE», который выполнен крупным шрифтом в его центральной части и обращает на себя внимание потребителей. Несмотря на то, что данный элемент указан в качестве неохраняемого в отношении зарегистрированных товаров 03, 05 классов МКТУ (указывает на состав данных товаров, поскольку является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «шалфей» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/sage>)), при восприятии оспариваемого товарного знака потребителями, не знакомого с такими нюансами делопроизводства, он будет обращать их внимание на себя.

Словесный элемент «SAGE» оспариваемого товарного знака сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара/услуги или лица, их производящего/оказывающего, то есть применительно к товарам и услугам 19, 21, 40, 42 классов МКТУ указанный словесный элемент является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование

обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом с товарами и услугами 03, 05, 19, 21, 40, 42 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В качестве иллюстрации своей деятельности под обозначением «SAGE» лицом, подавшим возражение, прикладывались дополнительные материалы (приложения №№1, 7-12, 17-19, 24, 25).

Приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №837020 - 04.12.2019, то есть документы, которые датированы позже указанной даты или которые не имеют исходных данных, не могут быть приняты во внимание в качестве надлежащих доказательств по основанию, предусмотренного положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса (приложения №№11, 17-19, 25).

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, сертификата на сайт о принадлежности домена (приложение №1), коллегия поясняет, что представленный документ лишь фиксирует дату регистрации сайта <https://aroma-sage.com/> (10.06.2019), однако, не доказывает введение в гражданский оборот какой-либо продукции под обозначением «SAGE» лицом, подавшим возражение. Аналогичные комментарии касаются и приложенных к возражению лицом, его подавшим, скриншотов исходных фотографий для сайта <https://aroma-sage.com/> (приложение №12).

Касаемо представленного лицом, подавшим возражение, договора поставки от 19.06.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и индивидуальным предпринимателем Зозулей Р.Н. (приложение №7) и приложенных к нему документов (приложения №№8, 9), коллегия указывает, что в данном договоре были прописаны условия поставки полиграфической (рекламной) продукции, однако, коллегия не располагает сведениями о том, в каком количестве данная полиграфическая продукция распространялась, в каких объёмах и на территории каких городов. Аналогичные выводы коллегия формирует также в отношении приобщенного к материалам возражения договора о предоставлении рекламных услуг от 07 ноября 2019 года (приложение №24).

Приложенные к возражению скриншоты из рекламных видеороликов лица, подавшего возражения (приложение №10), не содержат указания на то, кому именно принадлежат ароматические кулоны под обозначением «SAGE», ввиду чего также не могут быть учтены как материалы, доказывающие ввод потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 03, 05, 19, 21 классов МКТУ, лица, оказывающего услуги 40, 42 классов МКТУ.

Вниманию коллегии не были представлены сведения об объемах продаж товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «SAGE» для маркировки товаров 03 класса МКТУ (ароматические кулоны); об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением; о степени информированности потребителей об обозначении «SAGE», включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «SAGE» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «SAGE» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким-либо конкретным производителем.

Соответственно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее. Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Лицом, подавшим возражение, были представлены в материалы дела договоры аренды (приложения №№14-16), датированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные договоры были заключены для размещения офиса лица, подавшего возражения, по адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, ул. Тихая, д. 13, корп. 3, пом. 1, городское поселение Новоивановское.

Однако, в материалах возражения отсутствуют документы (в том числе о размещении соответствующей вывески, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «SAGE» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории), подтверждающие, что для индивидуализации этого помещения в качестве промышленного предприятия используется обозначение «SAGE», совпадающее с оспариваемым товарным знаком.

Так как лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие право на коммерческое обозначение «SAGE», коллегия не может прийти к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения нарушает права

лица, подавшего возражение, в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении коммерческого обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, был представлен в материалы дела договор авторского заказа от 13.04.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и индивидуальным предпринимателем Ериным Л.С. (приложение №2), согласно пункту 1.1. которого, автор (Ерин Л.С.) обязуется создать по заказу заказчика (лица, подавшего возражение) оригинальный логотип коммерческого наименования заказчика («SAGE»), соответствующее характеристикам, направляемым заказчиком исполнителю посредством мессенджера и/или электронной почты и передать заказчику принадлежащее ему исключительное право на производство в полном объеме, а также на эскизы, созданные в рамках создания произведения, а заказчик за создание произведения и переход исключительного права обязуется уплатить автору вознаграждение. В соответствии с пунктом 1.2. данного договора, исключительное право на производство и его составные части, созданные в рамках договора, переходят к заказчику с момента, когда стороны подписали соответствующий акт приема-передачи произведения.

К договору авторского заказа от 13.04.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и индивидуальным предпринимателем Ериным Л.С. (приложение №2) лицом, подавшим возражение, был приложен акт приема-передачи от 30.04.2019 (приложение №3), согласно пункту 2 которого, автор (Ерин Л.С.) по настоящему акту приема-передачи передает исключительные права на логотип

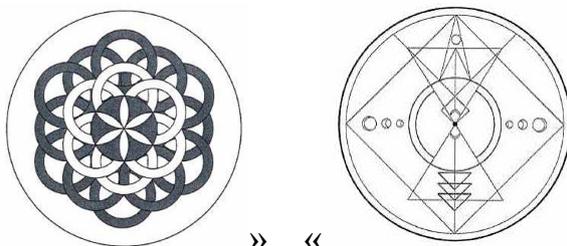
«SAGE» и все его составные части заказчику (лицу, подавшему возражение).

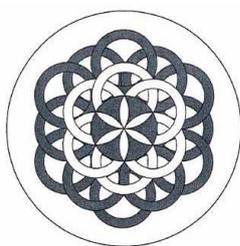
Таким образом, исключительные права на объект авторского права (словесный элемент «SAGE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита) перешли 30.04.2019 от индивидуального предпринимателя Ерина Л.С. к

лицу, подавшему возражение (ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака).

Также лицом, подавшим возражение, был приобщен в материалы возражения договор авторского заказа на создание произведения от 01.05.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и Пышкиной Е.С. (приложение №4), согласно пункту 1.1. которого, автор (Пышкина Е.С.) обязуется создать по заказу заказчика (лица, подавшего возражение) оригинальные графические изображения (произведения графического дизайна) для использования заказчиком «Цветок жизни» (макет для изделия), «Deus», соответствующие характеристикам и направляемым заказчиком исполнителю посредством мессенджера и/или электронной почты, и передать заказчику принадлежащее ему исключительное право на произведения в полном объеме, а также на эскизы, созданные в рамках создания произведений, а заказчик за создание произведений и передачу исключительного права обязуется уплатить автору вознаграждение. В соответствии с пунктом 1.2. указанного договора, исключительное право на произведения и их составные части, созданные в рамках договора, переходят к заказчику с момента, когда стороны подписали соответствующий акт приема-передачи произведений.

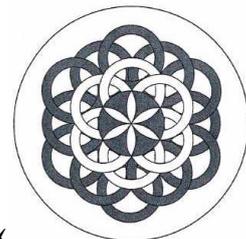
К договору авторского заказа на создание произведения от 01.05.2019 между индивидуальным предпринимателем Кох Я.С. и Пышкиной Е.С. (приложение №4) лицом, подавшим возражение, был приложен акт приема-передачи от 10.09.2019 (приложение №5), в соответствии с пунктом 2 которого, автор (Пышкина Е.С.) по настоящему акту приема-передачи передает исключительные права на графические



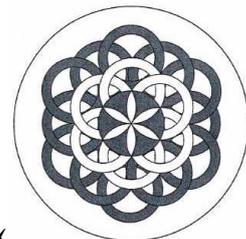
изображения «  », «  » и все его составные части заказчику (лицу, подавшему возражение).

Таким образом, исключительные права на объект авторского права (графическое изображение, включающее в себя оригинальный узор) перешли

10.09.2019 от Пышкиной Е.С. к лицу, подавшему возражение (ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака).



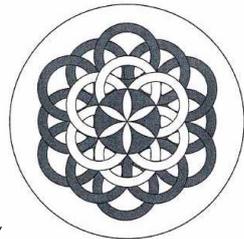
SAGE

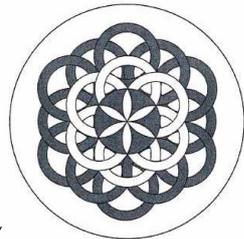
Сравнение средств индивидуализации «SAGE», «», принадлежащих лицу, подавшему возражение (могут рассматриваться в совокупности, так как соотносятся с одним лицом), и оспариваемого товарного знака

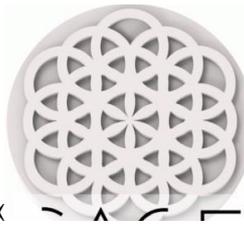


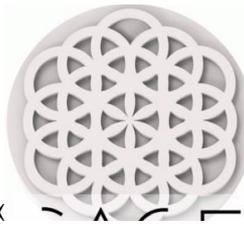
«» показало, что, во-первых, логотип «SAGE» полностью входит в состав оспариваемого обозначения (даже оригинальное воспроизведение

SAGE

букв тождественно), во-вторых, графическое изображение «» и



изобразительный элемент оспариваемой регистрации «» совпадают по своим составляющим, так как имеют аналогичную симметрию, сходный узор, который получается за счёт наложения окружностей друг с другом. Соответственно, сопоставляемые средства индивидуализации характеризуются высокой степенью сходства.



Что касается словесных элементов «SACRED GEOMETRY», включенных в состав оспариваемого товарного знака, то коллегия отмечает, что указанные словесные элементы выполнены мелким шрифтом в его нижней части и не обращают такого внимания потребителей на себя.

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 №2019762335 отсутствует согласие индивидуального



предпринимателя Кох Я.С. на регистрацию спорного обозначения « SACRED GEOMETRY » в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке оригинальных фрагментов объектов, охраняемых авторским правом, без согласия их автора - лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №837020 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 его объектов авторских прав (приведены по тексту заключения выше) 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).

По тексту возражения лицо, подавшее возражение, также указывало на то, что в момент, когда оно занималось развитием компании «SAGE», вкладывало денежные средства в узнаваемость коммерческого обозначения «SAGE», создавало продукцию под данным брендом, правообладатель оспариваемого товарного знака воспользовался

тем, что заявка на регистрацию не была подана и подал заявку на регистрацию товарного знака, что является актом недобросовестной конкуренции, поскольку лицо без установленных законом или договором оснований пытается присвоить себе репутацию и известность другого лица. Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №837020 недействительным полностью.