

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС) рассмотрела поступившее 20.06.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Бюшелем М.Р., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 931417, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2021767423 с приоритетом от 14.10.2021 зарегистрирован 03.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 931417 на имя «Виннинг Тан АБ», Фалтматаргатан 11, Вестерос, 72135, Швеция (SE) (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 21, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «голубой, синий, оранжевый, коричневый, белый, черный». Срок действия регистрации – до 14.10.2031.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



В поступившем 20.06.2024 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 931417 требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, судебных решений (например, дело № СИП-150/2017) и т.п.;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 931417 воспроизводит



обозначение «  », которое является произведением искусства и используется лицом, подавшим возражение, в целях индивидуализации своих товаров, производимых для него по заказу ООО "Виктори Дистрибьюшн", что подтверждается договором от 18.03.2020 г. и актами. Также подтверждением существования данного произведения искусства является наличие ранее поданной



заявки № 2020722694 (  ) с приоритетом от 30.04.2020 г. Информация, размещенная в Госреестре, является открытой, и любой добросовестный участник рынка может осведомиться о наличии или отсутствии заявленных к регистрации тождественных или сходных до степени смешения обозначений;

- прибегая к признакам сходства изобразительных обозначений можно установить, что в сравниваемых обозначениях: идентичная внешняя форма; наличие симметрии в расположении изобразительных и словесных элементов; идентичное смысловое значение; тождественный вид и характер изображений; практически идентичное сочетание цветов и тонов; одинаковый (тождественный) вид шрифта; одинаковое количество букв и звуков;

- оспариваемый товарный знак в своем составе содержит изобразительный элемент, который тождественен фрагменту изобразительного элемента, используемому в этикетке лица, подавшего возражение, а также содержит словесный элемент «Jan Tana», который тождественен словесному элементу, используемому в этикетке, что в свою очередь позволяет сделать вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений;

- о высокой степени сходства сравниваемых обозначений может свидетельствовать тот круг товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и использовало свое обозначение лицо, подавшее возражение, так как это однородные товары;

- указанное произведение изобразительного искусства (логотип) уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации производимых им товаров;
- согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, в соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не давало.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 931417 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения из Госреестра в отношении заявки № 2020722694 – (1);
- договор от 18.03.2020 г. – (2);
- акты к договору от 18.03.2020 г. – (3);
- товарная накладная от 11.06.2020 г. – (4).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является автором произведения - логотипа «Jan Tana»;
- в возражении не были представлены доказательства того, что логотип «Jan Tana» в представленном варианте исполнения, был создан творческим трудом, а также не представлены оригиналы или экземпляры логотипа с указанием в качестве автора ИП Бюшеля М.Р.;
- договор (2) не доказывает наличие у ИП Бюшеля М.Р. авторских прав на исследуемое обозначение;
- договор (2) не является надлежащим доказательством: он подписан с обеих сторон факсимиле, и установить его действительную давность (в частности, приложение с логотипом) не представляется возможным;
- наличие ранее поданной заявки № 2020722694 с приоритетом от 30.04.2020 не относится к предмету настоящего спора, так как не доказывает нарушение правообладателем пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса;
- по существу спора правообладатель отмечает, что «Jan Tana» - это бренд компании «JanTana INC.» (США) для грима спортсменов. На имя указанной компании

зарегистрированы международные регистрации №№ 5451707, 17721267 и другие. Правообладатель бренда является лидером в производстве продукции для гримирования атлетов. Гримом регулярно пользуются самые известные бодибилдеры, как среди мужчин, так и среди женщин с 1982 г.;

- «JanTana INC.» много лет использует обозначение «Jan Tana» в своей деятельности. Так сайт [jantana.com](http://jantana.com) зарегистрирован в 1997 г. Представленный в возражении логотип используется на сайте «JanTana INC.» как минимум с 2003 г.;

- гримм для спортсменов, маркированный товарным знаком «Jan Tana», представлен на рынке;

- обозначение «JanTana» является производным от имени и фамилии основательницы и президента компании «JanTana INC.» - Жан Таны;

- исходя из представленной информации, ИП Бюшель М.Р. никак не может обладать авторскими правами на логотип, известный более 20 лет по всему миру как бренд грима-автозагара компании «JanTana INC.»;

- компании «JanTana INC.» и «The Winning Tan AB» являются аффилированными лицами и осуществляют совместную деятельность много лет;

- в материалы заявки было представлено разрешение на использование товарного знака, выданное «JanTana INC.» в пользу «The Winning Tan AB», и согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2021767423 от 27.09.2022 года, предоставленное «JanTana INC.» на имя правообладателя;

- регистрация товарного знака по заявке № 2021767423 в качестве товарного знака на имя правообладателя не нарушила пункт 9 (1) статьи 1483 Кодекса, так как в материалы заявки было представлено согласие действительного правообладателя и автора логотипа «JanTana», который много лет использовал его для индивидуализации своих товаров и услуг, как до даты приоритета товарного знака, так и до даты всех представленных в возражении документов;

- подача возражения является злоупотреблением правом, так как действительных оснований для указания себя автором спорного обозначения не имеется;

- лицо, подавшее возражение, является соответчиком по делу № А40-51587/2024 в Арбитражном суде г. Москвы по исковому заявлению правообладателя о нарушении его исключительного права на товарный знак;

- до подачи искового заявления лицо, подавшее возражение, предъявило претензию к официальному эксклюзивному дистрибьютору истца на территории Российской Федерации – ИП Зуевой Я.С.;

- ИП Бюшель М.Р. посредством предъявления претензии со ссылкой на свои товарные знаки пытался воспрепятствовать правообладателю в реализации своего товара на территории Российской Федерации через дистрибьютора, обладающего исключительной лицензией на товарный знак в соответствии с данными реестра ФИПС, угрожал заблокировать сайт лицензиата и обратиться в суд за взысканием компенсации, объективно не имея к тому правовых оснований. Указанное поведение очевидно является заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав, то есть злоупотреблением правом;

- лицом, подавшим возражение, повторно подана на регистрацию в качестве



товарного знака заявка № 2023796796 («») с приоритетом от 10.10.2023 г.;

- исследуемый логотип используется много лет по всему миру правообладателем и аффилированной с ним компанией «JanTana INC.». Регистрация товарного знака в отношении однородных товаров и услуг направлена на введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара, в частности грима-автозагара и аксессуаров к нему, под брендом «JanTana»;

- прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака направлено исключительно на устранение препятствий к регистрации товарного знака по заявке № 2023796796 на имя ИП Бюшеля М.Р., а также возможного отказа правообладателю в иске и прекращению судебного разбирательства по делу № А40-51587/2024.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- скриншоты, подтверждающие регистрацию товарного знака «JanTana» на имя компании «Jantana INC.» в 2017-2018 гг. – (5);

- скриншоты с сервиса веб-архив, подтверждающие использование логотипа «JanTana» с 2003 г. – (6);

- скриншоты страниц правообладателя thewinningtan из Инстаграмм с 2019 г. – (7);

- скриншоты с информацией об основателе и президенте компании «Jantana INC.» – Жан Тане, а также о корпоративной команде – (8);
- определение о привлечении ИП Бюшеля М.Р. в качестве соответчика по делу № А40-51587/2024 – (9);
- досудебная претензия ИП Бюшеля М.Р. к дистрибьютору правообладателя – (10);
- выписка из реестра ФИПС на заявку № 2023796796 от 10.10.2023 г. – (11).

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 931417.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 931417 состоялось в отсутствие лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 20.06.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.10.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 931417, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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 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.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

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

Сходство изобразительных 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 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).



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 931417 представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы «Jantana The Winning Tan» выполнены стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки с использованием заглавных и строчных букв. Изобразительный элемент в виде солнца расположен над буквой «J» словесного элемента «Jantana». Изобразительный элемент в виде волны подчеркивает слово «Jantana». Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 931417 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 21, услуг 44 классов МКТУ в цветовом сочетании «голубой, синий, оранжевый, коричневый, белый, черный».

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом. Поступившее возражение подано ИП Бюшелем М.Р., заинтересованность которого обусловлена тем, что на дату подачи возражения данное лицо обладает правом на заявки №№ 2020722694, 2023796796 и осуществляет деятельность с использованием сходного обозначения



«  ». Оспариваемый товарный знак содержит элемент «Jantana» и имеет степень сходства с указанным обозначением, приближенную к тождеству (различия составляют используемые оттенки цветов). Также лицо, подавшее возражение, было ответчиком по делу № А40-51587/2024 о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Правообладатель заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражение не оспаривает.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему. Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 931417 воспроизводит обозначение



«  », используемое лицом, подавшим возражение, в целях индивидуализации товаров, производимых для него по заказу ООО "Виктори

Дистрибьюшн" в соответствии с договором от 18.03.2020 г. и соответствующими актами (2,3). В рамках указанного договора было разработано вышеуказанное обозначение, произведена соответствующая этикетка, осуществлены услуги по производству и поставке продукции, а также фасовке продукции «Автозагар». Согласно товарной накладной от 11.06.2020 г. (4) грим, маркируемый обозначением «Jantana», поставлялся от лица, подавшего возражение, ИП Лактионову А.В., г. Москва.

Доводы правообладателя сводятся к следующему. Компания «JanTana INC.» много лет использует обозначение «JanTana» в своей деятельности. «JanTana» - это бренд компании «JanTana INC.» (США) для грима спортсменов. Компания «JanTana INC.» и правообладатель являются аффилированными лицами и осуществляют совместную деятельность. Правообладатель в отзыве указывает, что на стадии экспертизы было представлено разрешение на использование товарного знака и согласие от компании «JanTana INC.» на регистрацию оспариваемого товарного знака по заявке № 2021767423.

Вышеуказанное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным



элементом «  » оспариваемого товарного знака, поскольку внешняя форма, смысловое значение, вид и характер изображения, а также композиционное расположение в пространстве имеют степень сходства, приближенную к тождеству.

Таким образом, каждая из сторон спора утверждает, что имеются авторские права на художественные решения «JanTana», используемые для индивидуализации производимой продукции.

В силу указанных обстоятельств коллегия не может отдать предпочтение какой-либо стороне в реализации права на защиту исключительных авторских прав и рассмотрение спора об авторстве подлежит разбирательству в судебном порядке.

В силу вышеизложенного коллегия не находит оснований для применения к оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 931417 требований пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 931417.**