

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.04.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Пожидаевой Юлией Владимировной, город Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1005968, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №1005968 с приоритетом от 10.04.2023 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 07.03.2024 на имя Индивидуального предпринимателя Лукина Юрия Владимировича, Курская

область, город Курск (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.04.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1005968 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 1 пункта 9 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству №1005968 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение авторских прав ИП Пожидаевой Ю.В. на

результат творческого труда, представляющим собой паттерн «  »;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем графики, выполненной дизайнером по договору № 32589 на выполнение дизайнерских работ по изготовлению фирменного стиля и стилистических элементов для торговой марки Quality Nails от 14 марта 2020 года. Исключительные права на графику перешли к ИП Пожидаевой Ю.В. после завершения всех работ и полной оплаты работ по договору;

- ИП Пожидаева Ю.В. осуществляет свою деятельность на рынке с 2016 года, имеет свой сайт, который работает с 2017 года (<https://qnails.ru>), а также группу в социальной сети Вконтакте;

- с 2021 года ИП Пожидаева Ю.В. печатала этикетки со своим паттерном в типографии;

- паттерн ИП Пожидаевой Ю.В. выполнен в розовом цвете на белом фоне, элементы изображения расположены попарно по диагонали, так что элементы образуют композиционно прямоугольник. Изображение является стилизованным изображением цветка, состоит из 4 (четырех) симметричных лепестков, овала, в котором расположена оригинальная фигура с четырьмя углами и вогнутыми стенками;

- паттерн ИП Пожидаевой Ю.В. и товарный знак по свидетельству №1005968 создают похожее зрительное восприятие.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1005968 в отношении товаров 03 класса МКТУ «лаки для ногтей; препараты для удаления лаков; растворители лаков для ногтей».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1) Копия договора №32589 на выполнение дизайнерских работ по изготовлению фирменного стиля и стилистических элементов для торговой марки Quality Nails от 14 марта 2020 года и приложения к нему;

2) Этикетки с паттерном, которые печатались в типографии.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с доводами возражения и привел следующие аргументы в подтверждение своей позиции:

- товарный знак по свидетельству №1005968 и паттерн ИП Пожидаевой Ю.В. не являются сходными до степени смешения, элементы, формирующие общее визуальное решение паттернов, являются публичными и общедоступными;

- элементы в виде четырехлистника и круга с ромбом использовались также в 5-6 веке н.э. и наносились на Римско-венецианскую мозаику;

- авторство на паттерн Лукина Ю.В. в установленном порядке Пожидаевой Ю.В. не устанавливалось.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1005968.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило дополнительное пояснение, в котором приведены ссылки на судебную практику (например, дело СИП-1046/2023, дело СИП-958/2022).

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

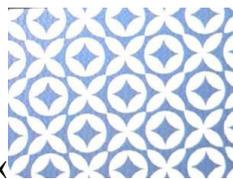
С учетом даты приоритета (10.04.2023) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

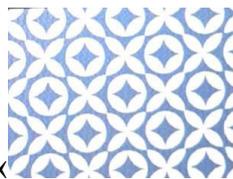
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Согласно подпункту 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, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №1005968 представляет собой изобразительное обозначение, образует паттерн из симметричного повторяющегося дизайна из стилизованных изображений четырехлистников и кругов с ромбом внутри. Правовая охрана товарного знака действует в белом, синем, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса 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 паттерн, использованный в оспариваемом товарном знаке.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара / исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром / услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

В подтверждение узнаваемости лица, подавшего возражение, как создателя графики, с которой сходен дизайн оспариваемого знака, в возражении указано о наличии зарегистрированного сайта на имя заявителя и группы в сети "ВКонтакте", где используется данная графика. Фактическая дата начала работы сайта (2017 год) не была подтверждена.

Также были предоставлены копия договора от 14.03.2020 на выполнение дизайнерский работ и заказы на печать этикеток в типографии. В тоже время в документах не содержится указания на объемы печати этикеток, коллегия не располагает сведениями, что продукция с этикетками с паттерном, принадлежавшая

ИП Пожидаевой Ю.В., доходила до конечного потребителя (вводилась лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот).

Представленный заявителем договор №32589 не содержит изображения произведения.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

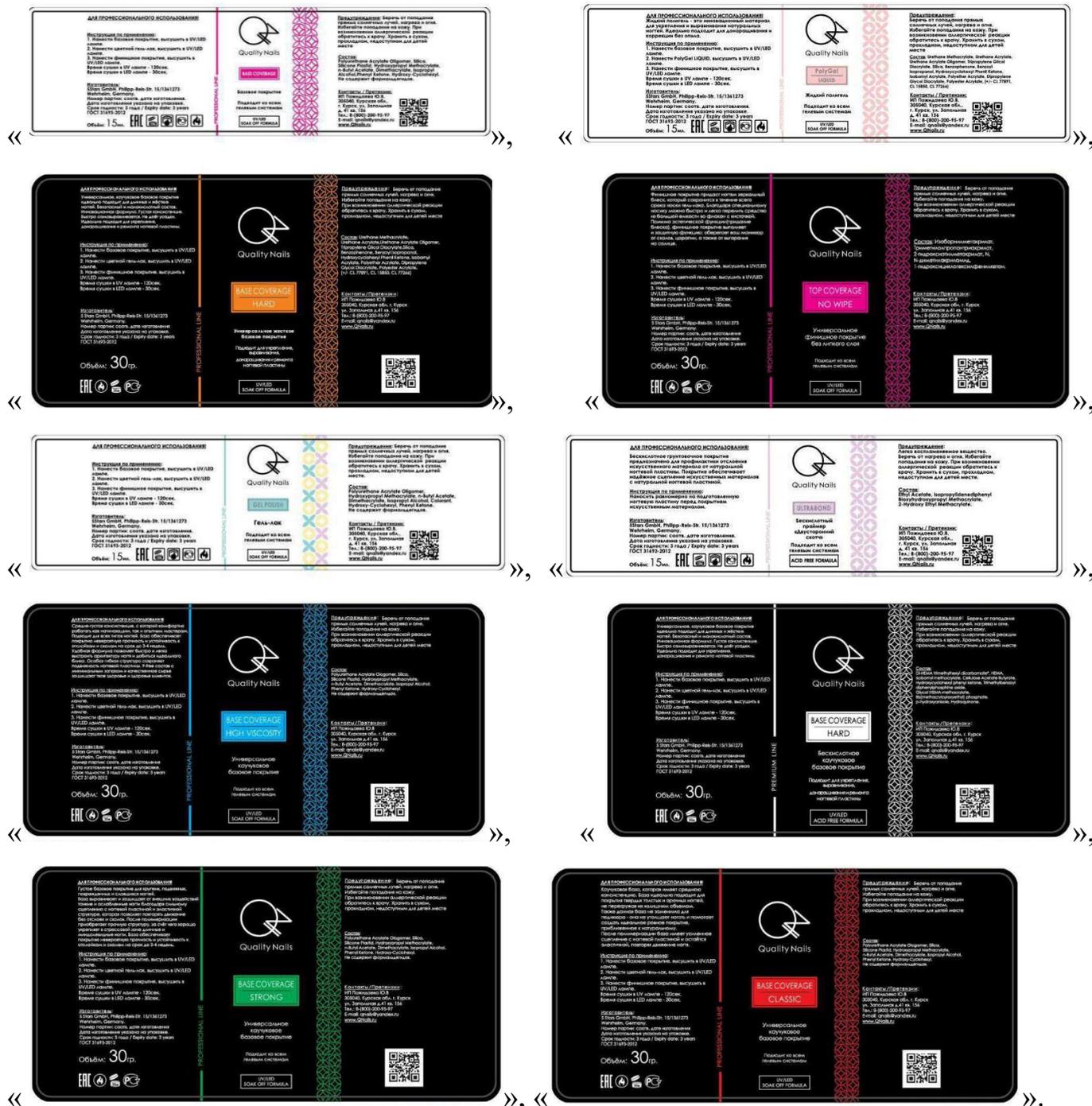
Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1005968 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак реализован в формате «паттерн» в виде прямоугольника и представляет собой изображение из систематически повторяющихся стилизованных элементов – белых четырехлистников, овалов, в которых расположены ромбы с вогнутыми стенками. Изобразительный элемент выполнен в синем, белом и голубом цветах. Изобразительный элемент является единственным индивидуализирующим элементом, он зрительно активен и акцентирует на себе внимание потребителей.

Указание лицом, подавшим возражение, на то, что созданная им графика представляет собой паттерн - многокомпонентное изображение, выполненное в розовом цвете на белом фоне, где элементы изображения расположены попарно по диагонали и образуют композиционно прямоугольник, не подтверждено документом, содержащим дату возникновения подобного дизайна и дату перехода исключительного права от дизайнера к заказчику.

Представленный заявителем договор №32589 не содержит изображения произведения, в связи с чем не может рассматриваться коллегией в качестве доказательства возникновения исключительного авторского права у лица, подавшего возражение. Также акт приема-передачи №32589 от 26.03.2024, не содержит изображения созданного фирменного стиля и стилистических элементов для торговой марки «Quality Nails», что не позволяет однозначно установить объект авторского права, созданный в соответствии с этим договором.

Однако, лицом, подавшим возражение, были представлены изображения этикеток с паттерном, которые печатались в типографии в 2001 году:



Представленные этикетки содержат повторяющуюся последовательность элементов, оформленную в виде ленты и выполненную в разных цветовых сочетаниях. Данный элемент не является доминирующим в составе этикетки, в связи с чем его индивидуализирующая способность снижена.

При анализе изобразительных элементов оспариваемого товарного знака и используемых ИП Пожидаевой Ю.В. этикеток установлено, что они не являются

сходными, поскольку отличаются друг от друга своей разной внешней формой, различаются по расположению, различаются в цветовой гамме, по чередованию заливки и прозрачных элементов, также при детальном анализе элементов усматривается различие в исполнении отдельных деталей обозначений.

В целом сравниваемые обозначения вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Коллегия отмечает, что спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке.

С учетом изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1005968.**