

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 20.08.2018 возражение Алиевой М.Г., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение, № 1), и Общества с ограниченной ответственностью «Гугули», Грузия (далее – лицо, подавшее возражение, № 2), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 566436, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 566436 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2016 по заявке № 2014707493 с приоритетом от 12.03.2014 в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дом Дом», Российская Федерация.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2016, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Один Дом», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 566436 было зарегистрировано комбинированное обозначение

со

словесным элементом «ГУГУЛИ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 20.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как он воспроизводит обозначение, которое уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, № 2 в отношении однородных товаров (алкогольной продукции), а соответствующие услуги могут быть восприняты потребителями как услуги, непосредственно связанные именно с данными товарами.

Кроме того, в возражении указано, что данный товарный знак воспроизводит фрагмент графических произведений, созданных в январе 2014 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, Каплан Е.Г. при выполнении ею служебного задания ООО «Интернэшнл Лоджистик Системс», работником которого в должности дизайнера она являлась, для ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» (заказчика) во исполнение договора от 11.01.2010, заключенного между этими юридическими лицами, на предоставление заказчику персонала для содействия в его производственной деятельности. При этом отмечено, что ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» в соответствии с договором на разработку дизайна от 20.12.2013, в свою очередь, выступало в качестве исполнителя дизайнерских работ по разработке дизайна этикеток для алкогольной продукции «ГУГУЛИ», заказчиком которых являлась именно Алиева М.Г., то есть лицо, подавшее возражение, № 1, которому, собственно, и принадлежат исключительные права на вышеуказанные графические произведения и которое не давало согласия на их использование в оспариваемом товарном знаке, а акт сдачи-приемки выполненных работ по этому

договору подписан 25.02.2014, то есть также ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, вместе с возражением, а также на заседаниях коллегии были представлены, в частности, копии следующих документов:

- распечатки сведений об истории спиртного завода лица, подавшего возражение, его учредительные документы и выписка из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц Грузии со сведениями о лице, подавшем возражение [1];
- протокол осмотра нотариусом информации в сети Интернет и приложенные к нему распечатки соответствующей информации о переписке по поводу создания этикеток для выпускаемых лицом, подавшим возражение, коньяков «ГУГУЛИ» [2];
- распечатки сведений из сети Интернет об отзывах российских потребителей о грузинских коньяках «ГУГУЛИ» [3];
- декларации Таможенного союза и сертификаты российских органов по сертификации о соответствии на грузинские коньяки «ГУГУЛИ», выпускаемые лицом, подавшим возражение [4];
- договоры поставки алкогольной продукции лицом, подавшим возражение, в Российскую Федерацию со спецификациями на грузинские коньяки «ГУГУЛИ» [5];
- российские таможенные декларации на поставку лицом, подавшим возражение, выпускаемых им грузинских коньяков «ГУГУЛИ» в Российскую Федерацию [6];
- технологические регламенты лица, подавшего возражение, на изготовление коньяков «ГУГУЛИ» [7];

- письма лица, подавшего возражение, и покупателей (дистрибьюторов) его коньяков «ГУГУЛИ» об отсутствии у них каких-либо экономических отношений с правообладателем [8];
- выписка из приказа ООО «Интернэшнл Лоджистик Системс» от 06.04.2012 о приеме на работу дизайнера Каплан Е.Г. [9];
- договор от 11.01.2010 о предоставлении ООО «Интернэшнл Лоджистик Системс» персонала для ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» [10];
- договор от 20.12.2013 на разработку ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» дизайна для Алиевой М.Г., то есть для лица, подавшего возражение, № 1, и спецификация к нему на этикетки для алкогольной продукции «ГУГУЛИ» [11];
- акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.02.2014 по вышеуказанному договору на разработку дизайна [12].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что представленные вместе с возражением документы не свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как отсутствуют доказательства использования лицом, подавшим возражение, № 2 вышеуказанного обозначения для индивидуализации соответствующих товаров и услуг на территории Российской Федерации и осведомленности российских потребителей о них на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В отзыве правообладателем были выражены также сомнения относительно принадлежности исключительных прав на соответствующие графические произведения, как объекты авторского права, именно лицу, подавшему возражение, № 1, указывая на отсутствие определенных прямых указаний на данный факт в документах, приложенных к возражению. При этом правообладателем отмечается еще и отсутствие у соответствующих графических произведений тождества с

оспариваемым товарным знаком ввиду наличия у них некоторых определенных отличий.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2018, правообладателем было представлено дополнение к его отзыву с приложенным к нему заключением специалиста-искусствоведа [13], в которых также отмечаются некоторые определенные отличия у вышеуказанных графических произведений и оспариваемого товарного знака и выражается сомнение относительно авторства Каплан Е.Г. на данные графические произведения, поскольку в них усматриваются некоторые изобразительные элементы, которые присутствовали на этикетках виноградных вин «Алазанская долина», применявшихся ранее в СССР.

В свою очередь, на заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2018, правообладателем была представлена копия заверенного нотариусом заявления Романенко Н.А. [14] о том, что именно она является единоличным автором соответствующего графического произведения, созданного ею по заказу ООО «Дом Дом» в апреле 2014 года. В данном документе, в частности, отмечено, что нотариус удостоверяет только то, что подпись на заявлении сделана определенным лицом, то есть Романенко Н.А., но не удостоверяет фактов, изложенных в нем.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.03.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесного элемента «ГУГУЛИ» и определенной оригинальной композиции из изобразительных элементов в виде геометрических фигур прямоугольной формы и прямых линий, графически проработанных сложными узорами (орнаментом), и сложного стилизованного

изображения людей, собирающих виноград. При этом все указанные элементы данного обозначения находятся в определенной неразрывной композиционной связи друг с другом, обуславливающей обязательное запечатление в памяти потребителя весьма запоминающегося в целом оригинального зрительного образа.

Правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и услуг 35 классов МКТУ, представляющих собой различные услуги по продвижению товаров и помощи бизнесу.

Из представленных в материалах возражения документов [1 – 8] следует, что лицо, подавшее возражение, № 2 действительно использовало в Российской Федерации сходное с оспариваемым товарным знаком комбинированное обозначение, имеющее целый ряд идентичных изобразительных элементов в одинаковом композиционном решении и тождественный словесный элемент «ГУГУЛИ», для индивидуализации выпускаемой им алкогольной продукции, а именно грузинских коньяков «ГУГУЛИ», что обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку по определенному правовому мотиву возражения, предусмотренному, собственно, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако данные документы в своем большинстве, в том числе договоры поставки товаров и российские официальные таможенные декларации, подтверждающие факты введения этих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, относятся к периоду позже даты (12.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из вышеуказанного обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для признания наличия у оспариваемого товарного знака на определенную дату его приоритета способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть для признания его не соответствующим, собственно, требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, протоколом осмотра нотариусом определенной в нем информации в сети Интернет [2] подтверждается тот факт, что уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществлялась переписка по поводу создания этикеток для выпускаемых лицом, подавшим возражение, коньяков «ГУГУЛИ». При этом в данной деловой переписке с зафиксированными определенными датами отправлений сообщений, относящимися к периоду ранее даты приоритета, присутствуют, собственно, и сами изображения соответствующих созданных этикеток, в состав которых входят слово «ГУГУЛИ» и соответствующая определенная композиция из изобразительных элементов, а дизайнер Каплан Е.Г. выступает в качестве автора этих графических произведений.

Так, в частности, в письме от 27.01.2014, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, Каплан Е.Г. направила непосредственно лицу, подавшему возражение, № 1 созданные ею готовые эскизы этикеток с соответствующими графическими произведениями.

Согласно выписке из приказа ООО «Интернэшнл Лоджистик Системс» от 06.04.2012 о приеме на работу дизайнера Каплан Е.Г. [9] она являлась штатным сотрудником данной организации в отделе маркетинга в должности дизайнера в то время, когда эта организация в соответствии с договором от 11.01.2010 [10] оказывала ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» услуги по предоставлению ему персонала для содействия в его производственной деятельности, в том числе дизайнера.

По договору на разработку дизайна от 20.12.2013 [11] именно ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», как исполнитель, приняло на себя обязанности выполнить определенные дизайнерские работы, в том числе разработать, согласно спецификации к договору, дизайн этикеток для алкогольной продукции «ГУГУЛИ», собственно, для заказчика – Алиевой М.Г., то есть для лица, подавшего возражение, № 1.

Исполнение данного договора подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от 25.02.2014 [12], то есть датированным ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с договором [11] и актом выполненных соответствующих работ [12] лицу, подавшему возражение, № 1 были переданы исключительные имущественные права на интеллектуальную собственность – на соответствующие

графические произведения  , изображения которых приведены в акте выполненных работ, в том числе права на их использование и реализацию, на выдачу разрешения или запрета их использования другим лицам и препятствовать неправомерному их использованию другими лицами.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что именно Алиевой М.Г., то есть лицу, подавшему возражение, № 1, принадлежат исключительные права на вышеуказанные графические произведения, созданные для нее по ее заказу.

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака



и графических произведений показал, что оспариваемый товарный знак и изображения этикеток для грузинского коньяка «ГУГУЛИ» производят в целом совершенно одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе одинаковых по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению изображений совпадающих элементов, имеющих одинаковое положение в пространстве и образующих вместе

определенную единую оригинальную композицию, в виде геометрических фигур прямоугольной формы и прямых линий, графически проработанных сложными узорами (орнаментом), и сложного стилизованного изображения людей, собирающих виноград, а также выполненных в одинаковой графической манере тождественных словесных элементов «ГУГУЛИ».

Что касается отмеченных правообладателем некоторых отличий в сравниваемых изображениях [13], то следует отметить, что отличающиеся элементы сами по себе не играют самостоятельной роли, поскольку не являются зрительно активными, но существуют только в совокупности со всеми другими элементами, поэтому такие отличия никак не являются существенными и не оказывают решающего влияния на формирование общего зрительного впечатления от восприятия сравниваемых обозначений в целом, в которых совпадает по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению наибольшая часть составляющих их основных графических элементов, причем имеющих идентичное (тождественное) пространственное расположение в составе соответствующих композиций.

При оценке наличия тождества у сопоставляемых оспариваемого товарного знака и объектов авторского права, композиции которых состоят из соответствующих элементов, представляется необходимым учитывать фактор их восприятия потребителем именно как тождественных обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия, являющиеся всего лишь нюансными, не оказывающими влияния на восприятие этих обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак, весьма очевидно, воспроизводит фрагмент графических произведений, исключительные права на которые возникли ранее даты приоритета этого товарного знака у лица, подавшего возражение, № 1.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительных прав на эти графические произведения согласии на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя его правообладателя, а также о наличии определенного теми или иными конкретными

документами спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данные произведения, ввиду чего коллегия не имеет никаких оснований для сомнений относительно принадлежности исключительных прав на соответствующие объекты авторского права именно лицу, подавшему возражение, № 1.

Правообладателем были выражены сомнения относительно авторства Каплан Е.Г. на соответствующие графические произведения, поскольку в них усматриваются некоторые отдельные изобразительные элементы, которые присутствовали на этикетках виноградных вин «Алазанская долина», применявшихся ранее в СССР. Однако данное обстоятельство не опровергает авторства Каплан Е.Г. на определенные этикетки, визуально отличающиеся в целом от этикеток вышеуказанных советских вин.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2018, правообладателем была представлена копия заверенного нотариусом заявления от 06.12.2018 Романенко Н.А. [14] о том, что она является единоличным автором соответствующего графического произведения, созданного ею по заказу ООО «Дом Дом» в апреле 2014 года.

Однако, в этой связи следует отметить, что данное заявление не было подтверждено какими-либо иными документами, которые содержали бы в себе объективные сведения об указанном в нем обстоятельстве, а нотариусом, согласно данному документу, как уже было отмечено выше, удостоверяется только то, что подпись на заявлении сделана определенным лицом, то есть Романенко Н.А., но вовсе не удостоверяются сами факты, изложенные в нем, то есть декларативно заявленные указанным лицом.

При этом и указанный в заявлении период создания графического произведения (в апреле 2014 года) относится к периоду позже даты (12.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, отсутствуют какие-либо фактические основания, которыми опровергался бы вышеуказанный вывод коллегии о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фрагмент графических произведений, права на

которые возникли у лица, подавшего возражение, № 1 ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, позволяют признать предоставление правовой охраны ему недействительным полностью.

Установленный факт наличия именно у лица, подавшего возражение, № 1 исключительных прав на соответствующие графические произведения, фрагмент которых воспроизводится оспариваемым товарным знаком, обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку по определенному правовому мотиву возражения, предусмотренному, собственно, пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 566436 недействительным полностью.