

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 12.11.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Игумновым Алексеем Александровичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728891, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2018751823 с приоритетом от 26.11.2018 зарегистрирован 27.09.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №728891 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Сафонова Михаила Геннадьевича, 248030, Калужская область, г. Калуга, улица Труда, 32, кв. 164 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Для регистрации спорного знака обслуживания правообладатель использовал произведение в виде разработанного логотипа, убрав слово «ТАТТОО», в остальном скопировав изображение в виде словесных и графических элементов лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, является соавтором произведения в виде логотипа, тождественного оспариваемому товарному знаку, созданного ранее даты приоритета оспариваемой регистрации. В 2012 году Игумнов А.А. придумал название для тату-студии в виде сочетания двух английских слов «INK FACTORY», в апреле 2012, было зарегистрировано доменное имя «INKFACTORY.RU» для сайта, а в сентябре 2013 была создана группа тату-салона в социальной сети «Вконтакте» с адресом и названием vk.com/inkfactory. Позже, совместно с Киреевым Максимом Наумовичем, в сентябре 2012 был придуман логотип для тату-салона, в виде окружности с расположенной по центру кляксой и словесными элементами «INK FACTORY» и «TATTOO STUDIO».

Изображение было отрисовано с помощью программы Adobe Photoshop и сохранено на компьютер в виде файла с расширением «.jpg» для дальнейшего использования, включая фотографии, на которых присутствует логотип. Дата создания файла 18.09.2012, что значительно раньше даты подачи заявки ИП Сафонова М.Г.

Кроме того, изображение было размещено в социальной сети «Вконтакте» 04.04.2016, в группе тату-салона «InkFactory».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что охраняемое спорным знаком обслуживания обозначение тождественно логотипу, созданному 18.09.2012, то есть до даты подачи заявки ИП Сафоновым М.Г. на регистрацию

знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации №728891. Согласия на использование знака на имя ИП Сафонова М.Г. лицом, подавшим возражение, и Киреевым М.Н., не предоставлялось, включая передачу прав на произведение.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728891 несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Скриншот страницы с отметкой о создании сообщества inkfactory от 13.09.2013 (<https://vk.com/inkfactory?w=club42937300>),
2. Скриншот страницы сообщества тату-салона с изображением логотипа от 04.04.2016 (https://vk.com/photo-42937300_409869532?rev=1),
3. Скриншот сообщения о регистрации доменного имени inkfactory.ru от 26.04.2012 на Игумнова А.А.,
4. Копия свидетельства на товарный знак №728891,
5. Копия протокола осмотра доказательств.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, также было отмечено, что в Арбитражном суде рассматривается спор о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №728891 (дело А40-246728/2024), где Игумнов А.А. является ответчиком по делу.

В почтовый адрес правообладателя были направлены уведомляющие документы о дате проведения заседаний коллегии (25.11.2024, 27.01.2025, 21.02.2025, 19.03.2025), которые в дальнейшем вернулись обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения в почтовом отделении. Заседание коллегии 17.04.2025 было проведено в отсутствие правообладателя.

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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).

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №728891 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «INKFACTORY», «STUDIO», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и графический элемент в виде двух кругов и стилизованного изображения кляксы.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Основанием для оспаривания товарного знака по свидетельству №728891 в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса явилось отсутствие согласия обладателя авторского права на регистрацию товарного знака.

Следует отметить, что условием регистрации в качестве товарных знаков обозначений в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, является согласие правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В обоснование своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на принадлежность ему исключительных авторских прав на произведение (логотип), отмечая, что в Арбитражном суде города Москвы рассматривается спор о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №728891 (дело А40-246728/2024), где Игумнов А.А. является ответчиком по делу.

Изложенные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения в 2012 году Игумнов А.А. придумал название в виде сочетания двух английских слов «INK FACTORY». В апреле 2012 было зарегистрировано доменное имя «INKFACTORY.RU» для сайта (Приложение 3), в сентябре 2013 была создана группа тату-салона в социальной сети «Вконтакте» с адресом и названием vk.com/inkfactory (Приложение 1).

Позже, совместно с Киреевым Максимом Наумовичем, в сентябре 2012 был придуман логотип для тату-салона в виде окружности с расположенной по центру кляксой и словесными элементами «INK FACTORY» и «TATTOO STUDIO».

Изображение было создано с помощью программы Adobe Photoshop и сохранено на компьютер лица, подавшего возражение, в виде файла с расширением «.jpg» с целью дальнейшего использования, включая файлы, на которых присутствует логотип. Датой создания указанных файлов является более ранняя дата - 18.09.2012, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (Приложение 5).

Позднее изображение было размещено в социальной сети «Вконтакте» 04.04.2016, а также в группе тату-салона «InkFactory» (Приложение 2).

Из представленных в материалы дела документов и доводов, изложенных в возражении, коллегия делает следующий вывод.

Лицом, подавшим возражение, было придумано название «INK FACTORY». Вместе с тем только лишь слово не является объектом авторского права, поскольку не относится к произведениям науки, литературы и искусства и не может являться объектом авторского права без привязки к какому-либо из вышеперечисленных объектов.

Что же касается произведения авторского права, созданного при участии Киреева Максима Наумовича (включающего, в том числе, слово «INK FACTORY»), то следует отметить, что, действительно, изображение окружности с расположенной

по центру кляксой «» является тождественным с графическим элементом

«» оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем представленные в дело материалы, демонстрирующие размещение файла «Картинки» с содержащимся в нем логотипом в электронной почте лица, подавшего возражение, не свидетельствует об авторстве Игумнова А.А. на данный логотип. Сведения, что Киреевым М.Н. было создано изображение

окружности с расположенной по центру кляксой, авторские права на которое переданы лицу, подавшему возражение, в дело не представлены.

Таким образом, материалами дела не доказано, что объект авторского права в виде произведения дизайна, сходного с оспариваемым товарным знаком, полностью принадлежит лицу, подавшему возражение.

Оценивая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №728891 не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №728891.