

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2025 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879771, поданное Злотко Русланом Михайловичем, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**miniworks**» по заявке №2021746626 с приоритетом от 26.07.2021 зарегистрирован 05.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №879771 в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "МИНИВОРКС ПРО", 197375, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Юнтолово, ул. Маршала Новикова, д. 28, литера Е, пом. 1-Н, ком. 56 (далее - правообладатель).

В поступившем 17.02.2025 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №879771 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему.

В возражении сообщается, что лицом, подавшим возражение, заключен договор авторского заказа от 18.05.2019 г. с дизайнером Рыкаловым В.В. о разработке произведения – логотипа, в рамках которого был разработан логотип, впоследствии неправомерно зарегистрированный как оспариваемый товарный знак. В соответствии с условиями договора автор произведения передает права на него заказчику. Концепция произведения создана автором 21.05.2019, то есть права на произведение возникли на два года ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, приводит сведения о том, что он 06.12.2010 зарегистрировал доменное имя «miniworks.ru», и использует данное слово в хозяйственной деятельности с апреля 2012 года.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879771 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. Свидетельство о регистрации доменного имени «miniworks.ru»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВПП»;
3. Скриншот с сайта «miniworks.ru» из веб архива 2012 г.;
4. Договор авторского заказа № 18.05.2019 от 15.08.2019 г.;
5. Скриншот исходных файлов с обозначением заявителя;
6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Миниворкс»;
7. Запись реестра товарных знаков и знаков обслуживания по товарному знаку №879771;
8. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Миниворкс ПРО»;

9. Название: «1. Скриншот исходных файлов - 4 л», формат: PDF, размер: 332 КБ; 2) Название: «01.ai», формат: ZIP, размер: 942 КБ; 3) Название: «01.ai», формат: AI, размер: 942 КБ; 4) Название: «._01.ai», формат: AI, размер 1 КБ.

10. USB-накопитель бренда «АТОМ», емкостью 31 007 539 200 байт (1 экз);

11. Распечатанные копии скриншотов исходных файлов.

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель поясняет, что лицо, подавшее возражение, являлся посредником между учредителем правообладателя Способиным В.Ю. и техническими специалистами, осуществлявшими разработку сайта правообладателя. Данный факт подтверждается перепиской лица, подавшего возражение, Рыкалова В.В. и Способина В.Ю. через электронные адреса mslan.zlotko@gmail.com, rvdesigner@mail.ru и vsposobin@gmail.com соответственно.

Письмом от 29.04.2019 г., поименованным как «3 пункта мне 2 пункта тебе на первые майские праздники», направленным в 22:25 Злотко Р.М. в адрес Способина В.Ю., обсуждается поручение Способина В.Ю. на разработку (проработку) сайта. В продолжение указанной ветки обсуждения, письмом от 09.05.2019 г. в 11:17 Злотко Р.М. отчитывается перед Способиным В.Ю. о выполненной работе. 20.05.2019 г. Способин В.Ю. направляет Злотко Р.М. собственные наброски логотипов и макет страницы сайта.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, было лишь посредником между автором логотипа (учредителем правообладателя Способиным В.Ю.) и исполнителями технической части, в частности Рыкаловым В.В., в связи с чем никаких авторских прав у исполнителя Рыкалова В.В. и исключительных прав у лица, подавшего возражение, не возникло.

По мнению правообладателя, представленный договор авторского заказа имеет признаки фальсификации доказательств, а именно, из Приложения № 4 «Акт приема-передачи произведения» от 30.05.2019г. к Договору авторского заказа невозможно установить, на какое именно произведение дизайна автор передал исключительные права, Приложение № 5 «Акт о недостатках произведения»

датирован 21.05.2019 г., однако по нумерации идет после акта приема-передачи произведения от 30.05.2019 г., пункт 12 Договора авторского заказа «Реквизиты, подписи Сторон» содержит данные, свидетельствующие о том, что указанный документ был подписан задним числом. Расчетный счет автора в ПАО «Сбербанк» открыт им 06.10.2020 г., то есть спустя 1,5 года после предполагаемой даты подписания Договора авторского заказа.

Согласно доводам отзыва спорный логотип разработан учредителем ООО «Миниворкс» и ООО «Миниворск ПРО» Способиным Вячеславом Юрьевичем, что подтверждается письмом в электронной почте и исходными файлами, разработанными в графическом редакторе «Corel Draw».

Также в отзыве обращено внимание на то, рабочее место Злотко Р. запланировано и находилось в одном кабинете с учредителями правообладателя.

Товарный знак использовался ООО «Миниворкс» задолго до обращения с заявкой на регистрацию товарного знака по свидетельству № 879771, а именно в агентском договоре № 46 от 03.10.2019 г., заключенном между ООО «Миниворкс» и ООО «ВПП». В указанном договоре на оттиске печати ООО «Миниворкс» использовалось спорное изображение. Также спорное обозначение использовалось в рекламной продукции за 2024-2025 годы.

В отношении довода об использовании спорного логотипа в названии сайта и в его наполнении лицо, подавшее возражение, сообщило, что данный сайт был предоставлен лицом, подавшим возражение учредителю правообладателя для ведения коммерческой деятельности.

В 2021 г. Злотко Р.М. был представителем ООО «Миниворкс » в УФАС по г. Санкт-Петербургу по делу об административном правонарушении в связи с недобросовестной рекламой. Макет рекламного баннера был подготовлен Рыкаловым В.В. при посредничестве Злотко Р.М., а сам баннер содержал спорное обозначение.

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

С отзывом и дополнениями к нему представлены следующие документы:

12. Электронные письма от 29.04.2019, 09.05.2019 «3 пункта мне 2 пункта тебе на первые майские праздники»; от 02.05.2019 г. «что я сделал и что сейчас происходит»; от 07.05.2019 г. «первые поддомены»; от 09.05.2019 г. «вторые майские»; от 13.05.2019 г. «достаточно чтобы понять заходит или нет»; от 13.05.2019 г. «что я жду от тебя сейчас»; от 20.05.2019 г. «продолжение набросков»; от 21.05.2019 г. «без белого куска»; от 21.05.2019 «так?»; от 21.05.2019 г. «варианты лого»; а от 21.05.2019 г. «что я смогу завершить до завтра до утра»; от 22.05.2019 г. «Logo MiniWorks»; от 06.07.2019 г. «вопросы по mini works»; от 31.08.2019 г. «MiniWorks LOGOs»; от 26.10.2020 г. «MiniWorks: Оплата», от 26.10.2020 г. «карта активности»; от 30.10.2020 г. «MiniWorks: Технические страницы»; от 18.01.2021 г. «MiniWorks: Loader»; от 20.01.2021 г. «MiniWorks: HTML5 banner»;
13. Копия заявления в порядке ст. 141 УПК РФ;
14. Копия постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности;
15. Флеш-накопитель с исходными файлами;
16. Скриншоты содержимого файлов и дат их создания;
17. Скриншот содержимого файла «mw28.cdr»;
18. Скриншот содержимого файла «офис»;
19. Электронное письмо от 13.12.2019 г.;
20. Копия агентского договора № 46 от 03.10.2019 г.;
21. Копия прайс-листа на стулья 2021 г.;
22. Копия счета № 002907 от 18.12.2020 г. на изготовление календарей ТРИО; копия календаря ТРИО ООО «Миниворкс» за 2021 г.;
23. Макет визитки Бородулиной Д.В.;
24. Копия приказа о приеме на работу № МВ-16 от 02.11.2020 г.;
25. Копия счета на оплату № 4508 от 03.12.2021 г.;
26. Копия календаря ТРИО ООО «Миниворкс» за 2022 г.;
27. Копия каталога товаров за 2022 г. (в связи с большим объемом информации размещен на usb-накопителе);

28. Копия буклета STANDUP за 2022 г.;
29. Копия буклета SIGMA за 2022 г.;
30. Копия календаря ООО «Миниворкс ПРО» за 2023 г.;
31. Копия буклета «Складская программа» за 2023 г.;
32. Копия календаря ООО «Миниворкс ПРО» за 2024 г.;
33. Скриншот на 02.08.2021; на 02.06.2022; на 23.03.2023; на 03.06.2024; на 12.04.2015; на 31.07.2016; на 22.04.2017; на 21.03.2018;
34. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ВПр» от 11.04.2025 г.;
35. Электронное письмо Злотко Р.М. к Способину В.Ю.;
36. Копия согласия Злотко Р.М. от 21.09.2022 г.;
37. Копия протокола УФАС СПб от 25.10.2021 г. и определения УФАС по г. Санкт-Петербургу;
38. Определение АССПБ о принятии искового заявления к производству;
39. Опросы Егорова В.А., Колногуз Е.Н., Отрашкевич М.С., Юденкова П.С.;
40. Копия справки от 04.04.2025 № ЗНО0412551449;
41. Копия письма от 22.04.2025 г. № 80/9064.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с доводами отзыва и дополнений к нему, представило следующие пояснения.

Обратившееся лицо указывает на факт регистрации одноименного доменного имени еще в 2010 году, когда не было никаких взаимоотношений с правообладателем оспариваемого товарного знака.

В дальнейшем лицо, подавшее возражение, а также правообладатель оспариваемого товарного знака объединились для развития проекта «miniworks», при этом взаимодействовали в режиме распределения задач, а не по указанию правообладателя. Отмечено, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем отсутствовали какие-либо письменные соглашения, трудовые или гражданско-правовые договоры, а, следовательно, отношений соподчинения между спорящими сторонами не было. Представленные выдержки из переписки не содержат полной цепочки сообщений, а из представленных на рассмотрение фрагментов не следует отрицание авторства лица, подавшего возражение.

Довод о фальсификации договора авторского заказа лицо, подавшее возражение, считает необоснованным.

В отношении доводов об авторстве Способина В.Ю. в отношении спорного логотипа, лицо, подавшее возражение, ссылается на письма, содержащиеся в приложениях №10 и 11, которые датируются 21.05.2019 г. 17:41 и 21.05.2019 г. 17:49 соответственно. При этом, в материалы спора направлен флэш-накопитель, содержащий исходные файлы со спорным логотипом, разработанные Рыкаловым В.В. в соответствии с направленными скриншотами и самими файлами видно, что они датируются 21.05.2019 г. 12:25. Иными словами, автором указанных произведений является именно Рыкалов В.В., что ясно по дате создания файлов. Файлы на флэш-накопителе, содержащие спорный логотип, датируются от 21.05.2019 г. 18:27, то есть после создания указанного логотипа Рыкаловым В.В.

Подаявая заявку на товарный знак «miniworks», ее заявитель знал о том, что регистрируемое обозначение является чужим объектом авторского права.

В подтверждение дополнительных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

42. Протокол адвокатского опроса Рыкалова В.В. от 09.06.2025.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.07.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №879771 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) 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;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса 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.

Представленные с возражением документы о наличии прав на логотип



« у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака позволяет признать заинтересованность Злотко Руслана Михайловича в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879771, так как противопоставляемый

логотип является тождественным с оспариваемым товарным знаком. В случае отчуждения исключительного права на произведение, лицо, приобретшее право, имеет законный интерес в защите принадлежащего ему права, в том числе, путем подачи возражения.



Оспариваемый товарный знак «miniworks» по свидетельству №879771 с приоритетом от 26.07.2021 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «miniworks», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде трех полос, ориентированных по диагонали и двух окружностей до и после полос. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 17, 19, 20, 28 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №879771 на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ представленных с возражением документов показал, что создание



логотипа «» по заказу лица, подавшего возражение, подтверждается договором авторского заказа от 18.05.2019 с Рыкаловым В.В., на основании которого автор принимает на себя обязательство создать логотип по заданию заказчика. Техническое задание содержало, в том числе, эскиз



«». Акт о приеме-передаче произведения и отчуждении заказчику исключительных прав составлен 30.05.2019 и содержит утверждение заказчиком

концепций произведений от 21.05.2019 (которая включает в себя спорное обозначение) и от 22.05.2019.

Также лицом, подавшим возражение, представлен протокол адвокатского опроса от 09.06.2025 Рыкалова В.В., в котором содержатся следующие показания: «В мае 2019 г. по заказу и техническому заданию Злотко Руслана Михайловича я разработал варианты логотипов для проекта «Miniworks». В частности, мною был создан вариант логотипа, выполненный с использованием двух маленьких кружков (один слева снизу, второй справа сверху), между которыми были размещены три округленные наклонные линии, в совокупности создающие оригинальную композицию с отсылкой на заглавные буквы проекта - MW. Логотип нарисовал я лично с помощью специализированного приложения «Adobe Illustrator» на платформе «mac OS». Исходный файл логотипа «01.ai» находится у меня, датирован 21.05.2019 г. 12:25. Исключительные права на вышеуказанный логотип я передам Злотко Руслану Михайловичу в полном объеме по договору авторского заказа, который мы с ним заключили 18 мая 2019 года. Как мне стало известно в 2024 г., вышеуказанный логотип был зарегистрирован в качестве товарного знака № 879771 компанией ООО «Миниворкс». Хочу отметить, что исключительные права на логотип данной компании я не отчуждал, согласие на регистрацию данного товарного знака не предоставлял».

Правообладателем представлен ответ УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербург, порочащий факт достоверности договора от 18.05.2019, так как в соответствии со справкой ПАО Сбербанк от 04.04.2025, банковская организация сообщает, что счет 40817 810 3 5517 0963350, фигурирующий в качестве реквизитов исполнителя по договору авторского заказа, открыт 06.10.2020 г., то есть позднее даты 18.05.2019, заключения договора.

Что касается свидетельских показаний автора произведения – Рыкалова В.В., то факта устной договоренности недостаточно для перехода исключительных прав, так как в силу пункта 2 статьи 1234 Кодекса договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 1288 случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила настоящего Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

Таким образом, у коллегии имеются сомнения в действительности представленного договора, а устных показаний предполагаемого автора произведения недостаточно для признания факта перехода исключительных прав на произведение, следовательно, исключительные права лица, подавшего возражение, на спорный логотип не являются подтвержденными материалами возражения.

Что касается использования спорного слова «miniworks» в качестве названия сайта, то этот факт подтверждается представленным свидетельством о регистрации на имя Злотко Р.М. доменного имени «miniworks.ru» от 06.12.2010. Однако распечаток, содержащих факт использования спорного логотипа на сайте, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, материалы возражения не содержат.

Архивные копии страниц сайта за апрель 2012 года иллюстрируют



присутствие на нем обозначения « », который представляет собой слово, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита разного цвета заливки букв. Обозначение



« » не является произведением дизайна, поэтому такое использование не демонстрирует возникновение исключительных прав.

Что касается заявления о том, что автором произведения является Способин В.Ю., то в материалах дела отсутствует договор об отчуждении исключительных прав на произведение от Способина В.Ю. к правообладателю оспариваемого товарного знака. Таким образом, исключительные права на произведение дизайнера не подтверждены документами ни за одной из сторон административного спора.

Коллегией приняты к сведению доводы сторон о совместной работе над проектом «miniworks», отсутствии между сторонами договорных отношений, что исключает возможность применения норм о создании служебного произведения к спорному логотипу.

Что касается доводов о техническом исполнении лицом, подавшим возражение, идей и эскизов одного из учредителей правообладателя (Способина В.Ю.), что, согласно доводам отзыва, следует из переписки между сторонами, то коллегия отмечает, что характер данной переписки может быть истолкован как обсуждение сторонами спора наполнения сайта «miniworks.ru», согласование размещения на нем каталога, вкладок, а также логотипа компании. Данная переписка не содержит договора авторского заказа. Показания свидетелей, представленные правообладателем оспариваемого товарного знака, дополнительно указывают на совместное ведение работ спорящих сторон над проектом «miniworks» в 2019 году.

Кроме того, в материалах дела присутствуют исходные файлы спорного логотипа, сохраненные в один и тот же день с разницей во времени не более 5 часов как у лица, подавшего возражение, так и у участника общества-правообладателя, что может свидетельствовать как о независимом создании логотипов этими субъектами, так и о сохранении ими одного и того же файла, доступ к которому был получен от третьего лица в разное время.

Учитывая в совокупности совместное ведение хозяйственной деятельности вокруг спорного обозначения, совместное использование сайта, зарегистрированного за лицом, подавшим возражение, последующий спор между сторонами относительно доступа к сайту «miniworks.ru», коллегия приходит к выводу о наличии спора о праве.

Принимая во внимание наличие спора о том, кто является автором логотипа



« », который противопоставляется оспариваемому товарному знаку, коллегия приходит к выводу о необходимости разрешения данного спора в судебном порядке, так как коллегия не наделена полномочиями по установлению прав авторства.

Учитывая изложенные обстоятельства положения пункта 9 (1) статьи 1483 кодекса не подлежат применению.

Кроме того, коллегия поясняет, что часть представленных документов, хотя и показывает использование лицом, подавшим возражение, спорного обозначения в своей хозяйственной деятельности, но относится к периоду после 21.05.2019, то есть



позднее даты создания произведения « », согласно исходным файлам, представленным обеими сторонами спора. К таким документам относится агентский договор между ООО «Миниворкс» и ООО «ВПр» от 03.10.2019, буклет прайс-листа за 2021 год.

Что касается доводов сторон спора о злоупотреблении правом, как при регистрации оспариваемого товарного знака, так и при подаче возражения, то коллегия отмечает, что установление обстоятельств недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом выходит за пределы полномочий Роспатента. А с возражением и отзывом не представлено акта компетентного органа, в котором

были бы установлены соответствующие обстоятельства. В данной связи доводы о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренцией не оцениваются.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №879771.