

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.04.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504566, поданное по поручению компании Новоматик АГ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2012734877 с приоритетом от 08.10.2012 зарегистрирован 22.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №504566 на имя СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №504566 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- компания Новоматик АГ является одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства игровых программ, игр и игровых автоматов, предлагающихся к продаже, в том числе в России;

- перечень игр и игровых программ содержится на официальном сайте www.novomatic.com;

- одной из популярных игр лица, подавшего возражение, является «Diamond Trio», фрагментом которой является фантазийное графическое изображение портрета светлокожей молодой женщины с коротко стриженными светло-коричневыми (рыжими) волосами, размещенное на синем фоне с лучеобразными более темными и более светлыми сегментами, исходящими от изображения женщины, на плечах которой заметно черное одеяние, в желтой квадратной рамке с углами, украшенными мерцающими камнями;

- иллюстрации указанного фрагмента игры содержатся в разделе, посвященном игре «Diamond Trio» на интернет-сайте

www.novomatic.com/en/products/detail?product=diamond_trio;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем авторских прав как на вышеуказанную игру, представляющую собой программу для ЭВМ, так и на изображения ее персонажей, что подтверждается документами возражения, в частности нотариально заверенными письменными показаниями (аффидевитами);

- изображение персонажей игры используются лицом, подавшим возражение, для продвижения своей деятельности на публичных мероприятиях, доступных широкому кругу лиц, в том числе специалистов и поставщиков, занятых в индустрии игорного бизнеса;

- известность игры, включая ее фрагменты, и принадлежность авторских прав на них лицу, подавшему возражение, как в Российской Федерации, так и в мире, подтверждается представителями игорного бизнеса, участниками выставки «Ай-Си-И Тоталли Гейминг»;

- дизайн игры, включая ее фрагменты, были разработаны работниками корпорации «Остриан Гейминг Индастриаз», являющейся дочерней компанией лица, подавшего возражение, по его запросу и в соответствии с его инструкциями в период с

ноября 2004 по апрель 2005 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не предоставляло правообладателю оспариваемого товарного знака каких-либо прав на использование или регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественность которого с вышеуказанным изображением персонажа очевидна;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении перечня товаров и услуг, которые являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, а именно в области игровой индустрии;

- лицо, подавшее возражение, активно использует свои авторские права на территории Российской Федерации и защищает их, что подтверждается вступившим в силу приговором Щелковского городского суда Московской области по уголовному делу №1-1/15 от 26 июня 2015 года;

- подача настоящего возражения направлена на защиту нарушенных авторских прав компании Новоматик АГ, которая является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Возражение также содержит ссылку на новую редакцию пункта 9 статьи 1483 Кодекса, вступившую в силу 01.10.2014, которая расширила сферу охраны объектов авторских прав от незаконного использования в товарных знаках, а также на пункт 10 статьи 1483 новой редакции Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504566 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- копия выписки из Торгового реестра Австрийской Республики от 14.03.2016 [1];

- информация о товарном знаке из открытой базы данных Роспатента [2];

- иллюстрации обозначения с Интернет-сайта www.novomatic.com/en/products/detail?product=diamond_trio [3];

- распечатка Постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2009 №15АП-639/2009 по делу №А53-9227/2008/2008-С2-42 из правовой базы «Консультант Плюс» [4];

- копия нотариально заверенных письменных показаний магистра Томаса Графа от 19.09.2013 [5];

- копия нотариально заверенных письменных показаний д-ра Франца Вольфарта и Рихарда Преша от 21.03.2008 [6];

- копия нотариально заверенных письменных показаний (аффидевита) Романа Чубака от 20.04.2015 [7];

- копия нотариально заверенных письменных показаний Маг. Геральда Флитша-Шавилла и Инг. Иоганн Хайсингера от 26.11.2014 [8];

- нотариально заверенная копия нотариально заверенного протокола ознакомления содержания электронных носителей от 12.02.2015 [9];

- копия Приговора Щелковского городского суда Московской области по уголовному делу №1-1/15 от 26.06.2015 [10];

- копия письменного заявления Кейт Чэмберс от 22.01.2015 [11];

- информация о выставке Ай-Си-И Тоталли Гейминг [12];

- копия письменного заявления Рашида Таймасова, генерального директора ООО «Роял Тайм Групп» от 14.01.2015 [13];

- распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам от 07.11.2012, являющегося приложением к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.01.2013 по заявке №2010728894; распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам от 03.11.2011, являющегося приложением к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2011 по заявке №2009728509 [14];

- копия заключения специалиста №15-538 от 22.07.2015 относительно тождественности изображений объекта авторских прав и товарного знака [15].

В дополнение к ранее представленному возражению от лица, подавшего возражение, 02.08.2016 поступили объяснения к возражению, которые сводятся к следующему:

- информация из представленных affidavits о разработке вышеуказанного изображения до даты приоритета оспариваемого товарного знака и о наличии авторских прав на него, принадлежащих компании Новоматик АГ, подтверждается также сведениями независимого виртуального архива, расположенного в сети Интернет по адресу <https://archive.org>;

- возможность использования данных архива в качестве доказательства наличия в сети Интернет информации на определенную дату допускается органами государственной власти, в частности Федеральной антимонопольной службой, Роспатентом и судами;

- письменные показания, заверенные иностранным нотариусом, являются допустимыми доказательствами в соответствии с судебной практикой;

- доказательства, представленные лицом, подавшим возражение, в своей совокупности содержат информацию об авторах, создавших изображение персонажа, подтверждение, что это изображение использовано в игре, а также информацию о переходе исключительных прав на игру и ее дизайн лицу, подавшему возражение;

- об известности оспариваемого обозначения как обозначения Новоматик АГ свидетельствуют письменное заявление генерального директора ООО «Роял Тайм Групп» - Рашида Таймосова, являющегося специалистом в игорном бизнесе России, а также материалы уголовного дела Щелковского городского суда Московской области.

К дополнительным объяснениям приложены следующие материалы:

- копия протокола осмотра страниц [https://archive.org/](https://archive.org) нотариусом от 13.06.2016 [16];

- копия протокола осмотра страниц [https://archive.org/](https://archive.org) нотариусом от 18.05.2016 [17];

- распечатка письма Федеральной антимонопольной службы от 28.08.2015 №АК/45828/15; заключение палаты по патентным спорам от 20.04.2015 (приложение к решению Роспатента от 23.06.2015 по заявке №2012738189) от 28.04.2011 (приложение к решению Роспатента от 31.05.2011 по заявке №2005134651) [18];

- распечатка решений Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-505/2015 от 09.12.2015 и по делу №СИП-612/2015 от 25.02.2016, постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2013 по делу №А72-9996/2012, постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2015 по делу №А68-8818/2014 [19];

- распечатка постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2015 по делу №СИП-552/2014 [20];

- распечатка исторической справки о деятельности Рашида Таймасова из электронного СМИ «Деловая электронная газета Бизнес Online», свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-33484 от 15.10.2008 [21].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №504566, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнительными объяснениями к нему, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель использует в оспариваемом товарном знаке свой собственный объект авторского права, исключительное право на который передано ему по договору №KF/09-01 от 04 мая 2009 года, заключенному с ООО «Консалтинговая фирма АМ»;

- в рамках этого договора правообладатель принял на себя обязательство по выполнению комплекса работ, связанных с разработкой технического задания на изготовление лотерейных квитанций бестиражных лотерей при помощи компьютерной программы, правообладателем которой он является, при этом в дополнительном соглашении к договору отмечается, что ООО «Консалтинговая фирма АМ» отчуждает исключительные права на объекты авторского права правообладателю и гарантирует, что приобретаемые права не нарушают прав третьих лиц;

- в дополнительном соглашении содержится ряд изображений, являющихся объектами авторских прав, которые имели в виду стороны, в том числе и изображение, совпадающее с оспариваемым товарным знаком;

- данные изображения были созданы еще в начале 90-х годов 20 века, при этом правообладателю было разъяснено, что у ООО «Консалтинговая фирма АМ» имеется договор с создавшим их художником, таким образом, исключительное (авторское) право на изображение, включенное в оспариваемый товарный знак, принадлежит не компании Новоматик АГ, а правообладателю оспариваемого товарного знака, что подтверждается также актом о выполнении обязательств и выписке по банковскому счету по оплате вознаграждения по договору в размере 350000 рублей;

- анализ доказательств, представленных компанией Новоматик АГ, показывает, что они не могут быть признаны достоверными и не подтверждают наличия исключительных прав на спорное изображение у этой фирмы, поскольку представляют собой в основном письменные показания (аффидевиты) и объяснения иностранных граждан и организаций, которые не могут быть признаны доказательствами принадлежности исключительных прав, особенно если они опровергаются другими доказательствами, являются неполными и неточными, даны заинтересованными лицами, не обеспечены никакими гарантиями достоверности сообщаемой в них информации, при отсутствии данных о том, что подписавшие их лица несут какую-либо ответственность за ложные сведения;

- вывод о недопустимости нотариально заверенных письменных показаний в спорных ситуациях подтверждает судебная практика арбитражных судов, в частности это указано в Постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу А40-46885/14, а также в Постановлении Ленинского районного суда г.Уфы по делу об административном правонарушении от 22 августа 2014 года, участником которого было лицо, подавшее возражение;

- лицо, подавшее возражение, не представило договор о передаче исключительного права на произведение от автора дизайна лицу, подавшему возражение, а также договор между автором и корпорацией «Остриан Гейминг Индастриаз ГмбХ», хотя в представленных материалах имеется ссылка на существующие трудовые договоры между авторами и дизайнерами и корпорацией «Остриан Гейминг Индастриаз ГмбХ»;

- часть представленных документов, включая приговор Щелковского городского суда Московской области, не содержат сведений о спорном изображении, а даты фотосъемки в документах, где приложено спорное обозначение, ничем не подтверждены, достоверность дат, отображенных на электронных носителях информации (компьютерах и D-дисках), и их неизменность до момента осмотра нотариусом ничем не подтверждена, какая-либо экспертиза по этому вопросу не проводилась, что делает протокол фактического ознакомления содержания электронных носителей от 12.02.2015 спорным и недостоверным документом;

- правообладатель не оспаривает известность компании Новоматик АГ и ее игр в целом, однако подчеркивает, что в материалах возражения нет никаких сведений и подтверждений (достоверных или недостоверных) об использовании на территории России именно спорного изображения, а что касается информации, представленной в дополнительных объяснениях и материалах, приложенных к этим объяснениям, то они не должны приниматься во внимание, так как в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС эти материалы, не относящиеся к общедоступным словарно-справочным изданиям, считаются изменяющими мотивы возражения и не должны учитываться при принятии решения;

В отзыве приведен подробный анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции, и сделан вывод о том, что они не могут служить подтверждением наличия у него авторских прав на спорное обозначение.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 504566.

С текстом отзыва правообладателем представлены следующие документы:

- договор №KF/09-01 от 04.05.2009, заключенный между СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и ООО «Консалтинговая фирма АМ» [22];
- дополнительное соглашение [23];
- приложение №11 к дополнительному соглашению [24];

- акт от 19.05.2009 [25];
- дополнительное соглашение №1 от 15.06.2010 г. №2 от 30.11.2011 [26];
- выписка по банковскому счету в банке «LaikieBank» [27];
- постановление Ленинского районного суда г. Уфы [28];
- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу А40-46885/14 [29];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2015 года по делу №СИП-997/2014 [30].

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Представленные материалы [16] - [21] не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.10.2012) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 9 (2) 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.

Что касается ссылки на нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса, приведенной в возражении, согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи, то необходимо отметить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака она отсутствовала в данной редакции, указанные положения вступили в силу только с 1 октября 2014 года.

В этой связи по основаниям пункта 10 статьи 1483 Кодекса поступившее возражение не рассматривается.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения следует, что компания Новоматик АГ усматривает нарушение своих исключительных прав на обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №504566. Как следует из возражения, указанное обозначение используется указанным лицом в качестве анимационного персонажа игровой программы «DIAMOND TRIO».

Принимая во внимание наличие спора об авторстве на оспариваемый товарный знак, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании Новоматик АГ в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504566.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по свидетельству №504566 представляет собой заключенный в круг и желтую квадратную рамку с углами, украшенными камнями, портрет светлокожей молодой женщины с коротко стриженными светло-коричневыми (рыжими) волосами, размещенный на синем фоне с лучеобразными более темными и более светлыми сегментами, исходящими от изображения женщины. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Из материалов возражения следует, что компания Новоматик АГ является одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства игровых программ, игр и игровых автоматов.

Одной из игр лица, подавшего возражение, является игра «DIAMOND TRIO», в которой используется изображение, тождественное оспариваемому товарному знаку.

Согласно нотариально заверенным письменным показаниям [7] системного аналитика корпорации «Остриан Гейминг Индастриз ГмбХ», Австрия (далее – корпорация ОГИ) Романа Чубака, по запросу и в соответствии с инструкциями компании Новоматик АГ корпорация ОГИ в январе-апреле 2005 года разработала дизайн игры «DIAMOND TRIO», которая была выпущена 14 октября 2005 года.

Как следует из письменных показаний [8], корпорация ОГИ является 100% дочерней компанией лица, подавшего возражение. Все права на интеллектуальную собственность корпорацией ОГИ переданы компании Новоматик АГ.

Лицом, подавшим возражение, представлен также нотариально заверенный протокол ознакомления содержания электронных носителей компании Новоматик АГ [9], из которого следует, что файл с именем «DIAMONDTRIO» и изображением молодой женщины, тождественным оспариваемому товарному знаку, был сохранен в системе 03 ноября 2004 года.

Таким образом, представленные документы [8] и [9] содержат противоречивые сведения, касающиеся даты создания данного изображения.

В подтверждение известности на территории Российской Федерации



изображения как объекта принадлежащих ему авторских прав, лицо, подавшее возражение, ссылается на заявление [11] сотрудника компании Кларион Ивентс Лтд. - организатора выставки технологии игр «Ай-Си-И Тоталли Гейминг» (ICE Totally Gaming). К заявлению [11] приложены фотографии рекламных стендов компании «Новоматик АГ» с выставок, которые проводились в Лондоне в 2006, 2008, 2009 и 2011 годах. Однако на представленных фотографиях спорное изображение отсутствует, при этом плохое качество и маленький масштаб изображений персонажей игр на этих фотографиях затрудняет их визуальное восприятие.

Следует также отметить, что указанные выставки проводились в Лондоне, а информация о них представлена на зарубежном сайте <http://www.icetotallygaming.com> [12].

С материалами возражения также представлено письменное заявление от 14.01.2015 генерального директора ООО «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова [13], в котором указывается, что на территорию Российской Федерации в 2010 году были поставлены игровые автоматы, которые используются в казино «Оракул» (Краснодарский край, Щербинский район), а также подтверждается, что дизайны игр, включая игру «DIAMOND TRIO», представляют собой визуальные изображения всемирно известных игр для игровых аппаратов «Новоматик АГ».

В обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, также ссылается на приговор Щелковского городского суда Московской области по уголовному делу №1-1/15 от 26.06.2015 [10], в котором фигурируют названия игровых программ компании «Новоматик АГ», включая игру «DIAMOND TRIO», в качестве объектов

авторского права лица, подавшего возражение, однако сами визуальные отображения игр отсутствуют.

Таким образом, в основу доказательной базы лица, подавшего возражение, положены письменные показания (аффидевиты), которые могут выступать в качестве дополнительных доказательств при наличии объективных источников информации, подтверждающих дату создания или публикации (обнародования) произведения. Однако таких документов возражение не содержит.

Коллегия также полагает, что вышеуказанные документы не дают оснований для обоснованного вывода об известности на территории Российской Федерации произведения, тождественного спариваемому товарному знаку.

Вместе с тем в отзыве правообладателя - компании СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, указано, что в оспариваемом товарном знаке используется объект авторского права, исключительное право на который переданы ей Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма АМ» в рамках договора от 04.05.2009 [22] и дополнительного соглашения к нему от 04.05.2009.

Однако документов, из которых бы усматривалось, кто является автором самого обозначения, тождественного оспариваемому товарному знаку, а также когда это произведение было создано, представлено не было. Правообладатель декларативно заявляет о том, что данное изображение было разработано в начале 90-х годов прошлого века, и у ООО «Консалтинговая фирма АМ» имеется договор с художником, его создавшим.

Фактически доводы отзыва правообладателя сводятся к тому, что все представленные лицом, подавшим возражение, документы являются недопустимыми доказательствами, поскольку представляют собой показания заинтересованных лиц, в подтверждение чего правообладатель ссылается на постановление Суда по интеллектуальным правам [29], в котором был сделан вывод о недопустимости аффидевита как доказательства в российском судебном процессе, при отсутствии договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора с художником или иным лицом, которое своим творческим трудом создало изображение персонажа.

Кроме того, правообладатель ссылается на Постановление Ленинского районного суда г. Уфы по делу об административном правонарушении от 22 августа 2014 года [28], в котором принимало участие лицо, подавшее возражение.

В данном деле исследовалось наличие авторских прав у компании «Новоматик АГ» на аудиовизуальные отображения программ для ЭВМ, в подтверждение чего был представлен affidavit Томаса Графа – главного технического директора компании, однако в судебном решении [29] по имеющимся в материалах дела документам (affidavиту) наличие таких прав у компании «Новоматик АГ» установлено не было.

Принимая во внимание, что обе стороны спора утверждают о наличии у них авторского права на произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку, и подвергают сомнению достоверность документов, представленных в доказательство этого, исходя из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, коллегия не может оценить представленные документы по критерию достоверности, поскольку это не входит в ее полномочия.

Что касается споров по поводу авторства и принадлежности исключительных прав на объекты авторского права, то разрешение таких споров относится к компетенции суда.

Ввиду наличия такого спора у сторон и отсутствия судебного акта, однозначно подтверждающего принадлежность авторских прав на произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку, именно лицу, подавшему возражение, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №504566 нарушает принадлежащее лицу, подавшему возражение, исключительное право на изображение персонажа игровой программы «DIAMOND TRIO».

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №504566 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.04.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504566.