

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 14.02.2014, поданное компанией ООО «ЛИРА СОФТ», Украина (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501188, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №201272821 с приоритетом от 03.08.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.12.2013 за №501188 на имя ООО «Лири Сапр», Украина (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №501188 представляет собой словесное обозначение «ЛИРА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.02.2014 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака на имя ООО «Лири Сапр» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 09 класса МКТУ;

- ООО «ЛИРА СОФТ» с даты (27.01.2003) своего создания осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с разработкой и распространением программного обеспечения, в частности специализированных программных комплексов «ЛИРА», которые используются при проектировании объектов строительства (далее - ПК «ЛИРА»);

- с 2004 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, ООО «ЛИРА СОФТ» поставляло ПК «ЛИРА» на территорию Российской Федерации различным хозяйствующим субъектам, среди которых ООО «ЛИРА центр», Москва, ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС», Москва, ЗАО ПСФ «Мастерсвязьпроект», Новосибирск и др.; в подтверждение полномочий на распространение ПК «ЛИРА», лицо, подавшее возражение, выдавало своим контрагентам лицензии и сертификаты;

- правообладатель оспариваемой регистрации начал производить аналогичную продукцию, маркированную обозначением «ЛИРА САПР», после того, как ПК «ЛИРА», созданные ООО «ЛИРА СОФТ», появились на российском рынке и стали известны российскому потребителю;

- оформление упаковок товаров, дизайн сайта <http://liraland.con.ua> и прочие обозначения, используемые правообладателем оспариваемой регистрации, похожи на рекламные материалы, оформления упаковок, дизайн сайта <http://www.lira.kiev.ua/> и прочие обозначения, используемые лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак «ЛИРА» сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «ЛИРА СОФТ»), право на которое возникло 27.01.2003, т. е. задолго до даты (03.08.2012) приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии следующих документов:

- учредительные документы ООО «ЛИРА СОФТ» [1];
- свидетельство о регистрации авторского права №38282 [2];
- лицензионный контракт №2Д от 05.04.2004, заключенный между ООО «ЛИРА СОФТ» и ООО «Лира центр», с актами приема-передачи [3];
- лицензионный контракт №26 от 09.06.2006 «О передаче исключительного права на использование программного обеспечения», заключенный между ООО «ЛИРА СОФТ» и ОГУПИ «Калининградгражданпроект», и акт приема-передачи [4];
- договор №19 от 03.05.2006 «На оказание информационно-консультационных услуг», заключенный между ООО «ЛИРА СОФТ» и ООО «Сибэнергосетьпроект», и акт сдачи-приемки услуг по нему [5];
- лицензионное соглашение №8/D от 27.12.06, заключенное между ООО «ЛИРА СОФТ» и «FARNABY LIMITED» (Лимассол, Кипр) [6];
- сублицензионный договор №3/L от 01.05.08 между «FARNABY LIMITED» и ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС» с актами [7];
- лицензия, сертификаты [8];
- письма различных организаций [9];
- страницы каталогов ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС» за 2004, 2006, 2008-2009 гг. [10];
- копии лицензии и сертификатов, подтверждающих неисключительное право сублицензиатов на распространение программных комплексов – [11];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о компьютерных программах «ЛИРА» [12];
- публикация в журнале «САПР и графика. Архитектура и строительство» №2 февраль 2013 [13];
- протокол осмотра веб-сайта от 01.10.11 серии 77АА № 3200738 в сети Интернет [14];
- копии решений Роспатента от 15.02.2013 (касающиеся товарных знаков по свидетельствам №459609, №460880, №473458 [15];
- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-57266/13 от 26.08.2013 [16];

- постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А40-57266/13 от 26.11.2013 [17].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501188 недействительным в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Доводы правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения от 14.02.2014, сводятся к следующему:

- программный комплекс «ЛИРА», разрабатывался сотрудниками НИИАСС Госстроя Украины, сотрудником которого с 1976 года являлся Городецкий А.С. Под его началом в 1982 году был разработан программный комплекс для расчета проектирования объектов строительства. По инициативе Городецкого А.С. комплексу было присвоено название «ЛИнейные РАсчеты – сокращенно «ЛИРА»;

- название произведения программного комплекса «ЛИРА», т.е. название авторского произведения, еще до создания ООО «ЛИРА софт», получило широкую известность среди специалистов в области строительной и архитектурно-конструкторской деятельности;

- использование программного комплекса «ЛИРА» началось задолго до создания ООО «ЛИРА софт», а наименование «ЛИРА» в отношении компьютерных программ и технологий в строительстве прочно ассоциировалось с ее автором - Городецким А.С.;

- использование обозначения «ЛИРА» в области производства и разработки компьютерных комплексов до регистрации оспариваемого товарного знака имело место как со стороны ООО «ЛИРА САПР» и ООО «ЛИРА СОФТ», так и НИИАСС Госстроя СССР, в том числе и до даты создания лица, подавшего возражение;

- таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак «ЛИРА» будет ассоциироваться только с ООО «ЛИРА софт» - лицом, подавшим возражение, является необоснованным и недоказанным;

- 27.01.2003 было зарегистрировано ООО «Ли́ра СОФТ», владельцем контрольного пакета акций и генеральным директором которого являлся

Городецкий А.С., 19.03.2009 Городецкий А.С. вышел из состава участников ООО «Ли́ра СОФТ»;

- 10.02.2011 было создано ООО «Ли́ра Сапр», одним из учредителей которого является Городецкий А.С.;

- поскольку, как было отмечено выше, обладателем прав на программный комплекс, в том числе на название программного комплекса (авторского произведения), является ее основатель Городецкий А.С., то право на название произведения программного комплекса «ЛИРА» возникло ранее фирменного наименования ООО «ЛИРА СОФТ». Таким образом, приоритет возникновения средства индивидуализации в виде названия ПК «ЛИРА» возник значительно раньше, чем фирменное наименование ООО «Ли́ра софт», Следовательно, можно говорить о том, что имеется конфликт двух средств индивидуализации, и в данном случае подлежат применению положения пункта 6 статьи 1252 и пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «Ли́ра софт» длительное время (до 2011 года) являлось обладателем исключительных прав на программный комплекс «ЛИРА», автором которого является Городецкий А.С., т.е. ООО «Ли́ра софт» признавало права авторов на название произведения: название ПК «ЛИРА»; договор о передаче исключительных прав был расторгнут в судебном порядке 14.11.2011;

- правообладатель отмечает, что обладает правами на произведение науки - компьютерную программу «ЛИРА САПР», согласно свидетельству №38885 от 25.06.2011 г. автором данной программы является Городецкий А.С.;

- в материалы дела представлены документы, подтверждающие активное использование товарных знаков ООО «Ли́ра Сапр», так же разработки учредителем ООО «Ли́ра Сапр» новых версий программы «ЛИРА», в то время как у ООО «Ли́ра Софт» отсутствуют права на программное обеспечение «ЛИРА»;

- по мнению правообладателя со стороны лица, подавшего возражение, имеет место злоупотребление правом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №501188.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- копия диплома иностранного члена Российской академии архитектуры и строительных наук Городецкого А.С. [18];
- копии страниц печатных изданий «Метод конечных элементов: теория и численная реализация. Программный комплекс «ЛИРА- Windows», «ЛИРА. LIRA . Автоматизированная система расчета и проектирования конструкций» [19];
- копии свидетельств: №5603 от 2002 о регистрации авторского права на «Компьютерный программный комплекс «ЛИРА»; №38885 от 25.06.2011 о регистрации авторского права на «Компьютерную программу «ЛИРА-САПР» [20];
- копия письма Госстроя России от 12.11.2001 г. о применении программных комплексов «ЛИРА» и «МОНОМАХ» [21];
- копия сертификата соответствия №00759986 информация о проводимых семинарах [22];
- копии учредительных документов ООО «ЛИРА софт» [23];
- копия договора дарения долей ООО «ЛИРА софт» [24];
- копия уставных документов ООО «ЛИРА-САПР» [25];
- копия заявления учредителей ООО «ЛИРА софт» [26];
- копия Авторского договора о передаче исключительного права на использование программного обеспечения от 26.01.2004 [27];
- копия решения суда от 14.11.2011 о расторжении в судебном порядке Договора о передаче исключительных прав [28];
- копия письма, направленного в Роспатент [29];
- копия лицензионного договора №3 от 26.04.2011 между ООО «ЛИРА САПР» и ООО «Лира сервис» [30];
- копии Решения Арбитражного суда г. Москвы и Постановления Девятого Апелляционного суда г. Москвы по делу №А40-172660/13 [31].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (03.08.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №501188 включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ЛИРА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- оспариваемый товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица, Выписке из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей Украины [1], право на фирменное наименование у ООО «ЛИРА СОФТ» возникло с момента его государственной регистрации - 27.01.2003, то есть ранее даты приоритета 03.08.2012 оспариваемого товарного знака по свидетельству №501188. При этом очевидным является факт тождества словесного элемента «ЛИРА» оспариваемого товарного знака и элемента отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Из представленных материалов следует, что ООО «ЛИРА СОФТ» является предприятием, деятельностью которого является, в частности, создание программного обеспечения, консультирование по вопросам программного обеспечения, обработка данных, проектные работы.

ООО «ЛИРА СОФТ» является обладателем авторского права на программный комплекс «ЛИРА» версия 9.6 («ПК «ЛИРА» 9.6»), свидетельство №38282 с приоритетом от 10.05.2011 [2].

Согласно контрактам [3,4] ООО «ЛИРА СОФТ» предоставляет право на использование базовой версии ПК «ЛИРА», а также ее новые версии «ЛИРА верс.9.2» ООО «ЛИРА центр» и ОГУПИ «Калининградгражданпроект» (Россия). Согласно Дополнительному соглашению №1 к Контракту [3] использование ПК «ЛИРА» передается следующим предприятиям: ЗАО ПСФ «Мастерсвязьпроект» (г. Новосибирск), ООО АСМ «Модуль» (г. Саратов), ООО ЭКЦ «ПроектЭкология» (г. Самара), ОАО «ТПИИ» (г.Тольяти), ООО «Юникогмпроект» (г.Озеры), ООО «ТПМ Юг России» г.Ростов-на-Дону) и др.

ООО «ЛИРА СОФТ» оказывает информационно-консультационные услуги путем организации семинаров «Информационные технологии в проектировании» [5].

Информация о ПК «ЛИРА» размещалась в печатных изданиях [10, 13], в сети Интернет [12].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об осуществлении ООО «ЛИРА СОФТ» на территории Российской Федерации хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое лицо, подавшее возражение, получило задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых товаров 09 класса МКТУ (указанное правообладателем не оспаривается).

Что касается довода правообладателя относительно того, что обозначение «ЛИРА» является названием авторского произведения (автором которого является Городецкий А.С. - учредитель ООО «ЛИРА САПР») право, на которое возникло ранее исключительного права на фирменное наименование ООО «ЛИРА СОФТ», необходимо отметить следующее.

Представленные правообладателем материалы (печатные издания, свидетельство о регистрации авторского права на произведение) иллюстрируют, что ПК «ЛИРА» разрабатывался коллективом авторов, в состав которого входили как Городецкий А.С., так и Горбовец А.В., Евзеров И.Д, Стрелец-Стрелецкий Е.Б.,

Юсипенко С.В. и другие. При этом авторы ПК «ЛИРА» версия 9.6 - Горбовец А.В., Евзеров И.Д. передали имущественные права ООО «ЛИРА СОФТ».

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно авторства на произведение «ПК ЛИРА». Поскольку рассмотрение споров в части установления автора не относится к компетенции палаты по патентным спорам, разрешение данного спора по существу не может быть осуществлено в рамках данного административного разбирательства.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501188 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам, представленным правообладателем, с 70-х годов прошлого века Научно-исследовательским институтом автоматизированных систем планирования и управления в строительстве (НИИАСС) Госстроя СССР велись разработки ПК «ЛИРА», предназначенных для расчета прочности и устойчивости строительных конструкций на ЭВМ. ПК «ЛИРА» непрерывно совершенствуется и адаптируется к новым операционным системам и графическим средам, разрабатываются новые версии ПК «ЛИРА», необходимые для современных условий производства.

Согласно письму Госстроя России от 2001 года [21] ПК «ЛИРА», разработанные НИИАСС Госстроя Украины, апробированы и успешно применяются в ведущих проектных организациях строительного комплекса России (Моспроект-2, Курортпроект, ЦНИИЭП жилища, МНИИТЭП, ЦНИИпромзданий и других), а также более чем в 250 проектных организациях Российской Федерации.

Как следует из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, ООО «ЛИРА САПР» и ООО «ЛИРА СОФТ» занимаются аналогичными видами деятельности – разработкой программного обеспечения в области проектирования и расчета строительных конструкций, а именно разработкой ПК серии «ЛИРА».

Таким образом, использование обозначения «ЛИРА» до регистрации оспариваемого товарного знака имело место как со стороны ООО «ЛИРА САПР», ООО «ЛИРА СОФТ», так и НИИАСС Госстроя УССР, в том числе и до даты создания лица, подавшего возражение. Указанное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака именно с деятельностью ООО «ЛИРА СОФТ».

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак «ЛИРА» будет ассоциироваться с лицом, подавшим возражение, является недоказанным, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.02.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501188 недействительным полностью.