

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 25.04.2013, поданное компанией ООО «ЛИРА СОФТ», Украина (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473458, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011708714 с приоритетом от 24.03.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.10.2012 за №473458 на имя ООО «Лира Сапр», Украина (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в оранжевом, красном, синем, черном, белом, сером цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №473458 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде разноцветных кривых линий и словесного элемента «ЛИРА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.04.2013 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса и 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака на имя ООО «ЛИРА САПР» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 09 класса МКТУ (относящихся к компьютерным программам) и лица, оказывающего услуги 42 класса МКТУ (как связанные с данными товарами), так как:

- 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»);

- на имя ООО «ЛИРА СОФТ» на территории Украины зарегистрирован товарный знак (свидетельство №48932, приоритет от 03.04.2003), в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- с 2004 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, ООО «ЛИРА СОФТ» поставляло ПК «ЛИРА» на территорию Российской Федерации различным хозяйствующим субъектам, 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 (24.03.2011) приоритета оспариваемого товарного знака;

- согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности регистрация товарного знака по свидетельству №459609 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения и на заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2013, были представлены следующие документы:

- копии учредительных документов ООО «ЛИРА СОФТ» – [1];
- копия свидетельства №48932, приоритет от 03.04.2003 на товарный знак «ЛИРА», зарегистрированный в Украине – [2];
- копия свидетельства №38282 о регистрации права на произведение (компьютерная программа «Программный комплекс «ЛИРА»)) – [3];
- копия свидетельства №37295 о регистрации права на произведение (компьютерная программа «Расчетный процессор MAG 96»)) – [4];
- информация Информационного центра о доменах, принадлежащих ООО «ЛИРА СОФТ» – [5];
- копия Лицензионного контракта №2Д от 05.04.2004, заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и ООО «ЛИРА ЦЕНТР», и приложение к нему – [6];
- копия Контракта №26 от 09.06.2006 «О передаче исключительного права на использование программного обеспечения», заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и ОГУПИ «Калининградгражданпроект», и приложение к нему – [7];
- копия Договора №19 от 03.05.2006 «На оказание информационно-консультационных услуг», заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и ООО «Сибэнергосетьпроект», и приложение к нему – [8];
- копия Лицензионного соглашения №8/Д от 07.12.2006, заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и FARNABY LIMITED, и приложение к нему – [9];
- копия Сублицензионного соглашения №3/L от 01.05.2008, заключенного между FARNABY LIMITED и ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС», и приложение к нему – [10];

- копии лицензии и сертификатов, подтверждающих неисключительное право сублицenziатов на распространение программных комплексов – [11];
- копии писем различных организаций – [12];
- копии страниц каталогов «САПР.ГИС.Документооборот», «Управление. САПР.ГИС», «САПР и графика. Архитектура и строительство» – [13];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о компьютерных программах «ЛИРА» – [14];
- копия Протокола осмотра веб-сайта в сети Интернет – [15];
- копии решений Роспатента от 15.02.2013 (касающиеся товарных знаков по свидетельствам №459609, №460880 – [16];
- копия судебного акта («Резолютивная часть решения Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-57266/13) – [17];
- копия Договора от 02.09.2009 о распределении имущественных прав на служебное произведение «Компьютерная программа «программный комплекс «ЛИРА» версия 9.6» – [18].

Относительно документов [17,18], представленных на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, следует отметить, что в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения данного возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473458 недействительным частично, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ (кроме «программы компьютерных игр, за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами») и всех услуг 42 класса МКТУ.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 25.04.2013, представил отзыв, доводы которого 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 «Лири СОФТ», получило широкую известность среди специалистов в области строительной и архитектурно-конструкторской деятельности;

- использование программного комплекса «ЛИРА» началось задолго до создания ООО «Лири 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 «Лири СОФТ», лицом, подавшим возражение, является необоснованным и недоказанным.

- при установлении приоритета фирменного наименования ООО «Лири СОФТ» и применении пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, необходимо учесть следующее:

- 27.01.2003 было зарегистрировано ООО «Лири СОФТ», владельцем контрольного пакета акций и генеральным директором которого являлся Городецкий А.С., 19.03.2009 Городецкий А.С. вышел из состава участников ООО «Лири СОФТ»;

- 10.02.2011 было создано ООО «Лири 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 произведение 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 «Лири 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;

- при этом стоит отметить, что ООО «Лири СОФТ» длительное время (до 2011 года) являлось обладателем исключительных прав на программный комплекс «ЛИРА», автором которого является Городецкий А.С, т.е. ООО «Лири 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 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 «Лири Сапр», так же разработки учредителем ООО «Лири Сапр» новых версий программы «ЛИРА», в то время как у ООО «Лири Софт» отсутствуют права на программное обеспечение «ЛИРА»;

- по мнению лица, подавшего возражения, основанием для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №473458 недействительным является то, что регистрация данного товарного знака должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции. Однако следует отметить, что установление факта предоставления правовой охраны товарному знаку как акт недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию палаты по патентным спорам и, следовательно, не может быть рассмотрено в рамках данного возражения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №473458.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- копия трудовой книжки Городецкого А.С. – [19];
- копия брошюры «Вычислительный комплекс «ЛИРА», выпущенная по заказу НИИАСС – [20];
- распечатки с официального сайта Российской Государственной библиотеки каталога хранящихся в архиве изданий, автором которых является Городецкий А.С.) – [21];
- копии «Методических рекомендаций, изданных НИИАСС в 1984, 1988гг. – [22];
- информация о проводимых семинарах – [23];
- копии страниц печатных изданий: «Новые технологии будущего», «Строительство. Выдающиеся инженеры Украины» «БСТ», «Метод конечных элементов. Теория и численная реализация», «Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций», «ЛИРА. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций» – [24];
- 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» – [25];
- копия патентов на промышленные образцы №9875, №9876, №9877– [26];
- копия директивного письма Госстроя России от 12.11.2001 г., сертификатов соответствия №00759986, №0178626 – [27];
- копии договоров, товарных накладных, актов выполненных работ ООО «Лири Сапр» – [28];
- копия решений Роспатента по товарным знакам «LIRA» свидетельство №460880, «ЛИРА», свидетельство №459609 – [29];
- копии учредительных документов ООО «Лири СОФТ» – [30];
- копии договоров дарения долей ООО «Лири СОФТ» – [31];
- копия уставных документов ООО «ЛИРА-САПР» – [32];
- копии выписок из реестра по ООО «ЛИРА-САПР» от 01.04.2013 и ООО «ЛИРА СОФТ» от 08.04.2013 – [33];

- копия постановления ФАС Поволжского округа от 20.06.2011 по делу NA65-16740/2010 – [34];

- копия Авторского договора о передаче исключительного права на использование программного обеспечения от 26.01.2004 – [35];

- копия решение суда от 14.11.2011 о расторжении в судебном порядке Договора о передаче исключительных прав – [36];

- копии писем, направленных в Роспатент – [37].

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

С учетом даты приоритета (24.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №473458 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 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 знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения архитектурной конструкции и музыкального инструмента, и наложенного на него словесного элемента «ЛИРА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении товаров 09 класса МКИУ «компьютерные программы записанные, за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; компьютерные программы оперативного обслуживания (записанные), за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; программное обеспечение компьютеров записанное, за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; мониторы (компьютерные программы), за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; компьютерные программы (загружаемое программное обеспечение), за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами» и услуг 42 класса МКТУ «компьютерное программирование; разработка программного обеспечения компьютеров; обновление программного обеспечения компьютеров; аренда (прокат) программного обеспечения компьютеров; обслуживание программного обеспечения компьютеров; дублирование компьютерных программ; установка компьютерных программ; конвертирование (преобразование) данных и компьютерных программ (кроме физического преобразования); консультирование по программному обеспечению для компьютеров».

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 части);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении товаров (услуг), однородных приведенным в перечне свидетельства.

Следует отметить, что 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, Выписки Государственной регистрационной службы Украины [1], право на фирменное наименование у ООО «ЛИРА СОФТ» возникло с момента его государственной регистрации - 27.01.2003, то есть ранее даты приоритета 24.03.2011 оспариваемого товарного знака по свидетельству №473458. 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 правообладателем товарного знака «ЛИРА» по свидетельству №48932 с приоритетом от 03.04.2003, зарегистрированного на территории Украины в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, а также обладателем

авторского права на программный комплекс «ЛИРА» версия 9.6 («ПК» ЛИРА 9,6»), свидетельство №38282 с приоритетом от 10.05.2011 [2, 3].

Согласно контрактам [6,7] 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 [6] 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» [8].

Информация о ПК «ЛИРА» размещалась в печатных изданиях [6], в сети Интернет [15].

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 и услуг 42 классов 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 «Лири Сапр») право, на которое возникло ранее исключительное право на фирменное наименование ООО «ЛИРА СОФТ», следует отметить следующее.

Представленные правообладателем материалы (методические рекомендации, 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 №473458 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

Согласно материалам, представленным правообладателем, в 1980-1981 гг. Научно-исследовательским институтом автоматизированных систем планирования и управления в строительстве (НИИАСС) Госстроя УССР был разработан ПК «ЛИРА», предназначенный для прочностного расчета и автоматизированного выполнения ряда элементов проектирования 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 [27] 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 СССР, в том числе и до даты создания лица, подавшего возражение. Указанное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу 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 касается довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №473458 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено в Роспатенте, если действия по регистрации товарного знака признаны недобросовестной конкуренцией антимонопольным органом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 25.04.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473458 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерные программы записанные, за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; компьютерные программы оперативного обслуживания (записанные), за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; программное обеспечение компьютеров записанное, за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; мониторы (компьютерные программы), за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами; компьютерные программы (загружаемое программное обеспечение), за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами» и всех услуг 42 класса МКТУ.