

**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 от 03.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506873, поданное по поручению компании Новоматик АГ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2012744521 с приоритетом от 19.12.2012 зарегистрирован 20.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №506873 на имя СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Климентос 38, Каллирое Билдинг, 1-ый этаж, квартира/офис 11, 1061, Никосия, Кипр (СУ) (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №506873 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 9 и 10 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](http://www.novomatic.com);

- одной из популярных игр компании Новоматик АГ является «Beetle Mania»,



фрагмент которой представляет собой фантазийное графическое изображение насекомого с головой и туловищем зеленого цвета и крыльями желтого цвета с бежевыми крапинками, но голове насекомого изображены два усика, два крупных глаза, намечены ноздри и улыбка, тело и голова насекомого разделены полоской, такими же двумя полосками тело насекомого визуалью разделено на три части, изображение насекомого расположено на фоне круга;

- вышеуказанный персонаж и его изображение был разработаны Томасом Татко в период с июля по сентябрь 1999 года, т.е. задолго до даты (19.12.2012) приоритета оспариваемого товарного знака;

- компания Новоматик АГ является обладателем как авторских прав на вышеуказанную игру, представляющую собой программу для ЭВМ, так и на изображения ее персонажей, что подтверждается документами возражения;

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

- компания Новоматик АГ не предоставляла компании СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД каких-либо прав на использование или регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественность которого с вышеуказанным изображением персонажа очевидна;

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

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506873 недействительным полностью.

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

- Копия выписки из Торгового реестра Австрийской Республики от 27.10.2015 [1];
- Информация о Товарном знаке из открытой базы данных Роспатента [2];
- Иллюстрации обозначения с Интернет-сайта [www.novomatic.com](http://www.novomatic.com) [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 Томаса Татко от 13.05.2015 [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 и удостоверения заместителем нотариуса г. Баден, магистром Романом Янда, 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 Эберхарда Дюрршмида, генерального исполнительного директора Фанстейдж Шпилевебзайтен Бетрибсгез.м.б.Х от 10.02.2015 [13];
- Копия письменного заявления Рашида Таймасова, генерального директора ООО «Роял Тайм Групп» от 14.01.2015 [14];

- 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 из правовой базы «Консультант Плюс» [15];

- Копия заключения специалиста №15-538 от 22.07.2015 относительно тождественности изображений объекта авторских прав и товарного знака [16].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №506873, ознакомленный в установленном порядке с возражением, 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, а у ООО «Консалтинговая фирма АМ» имеется договор с создавшим их художником;

- таким образом, обладателем исключительного (авторского) права на изображение, включенное в оспариваемый товарный знак, принадлежит не компании Новоматик АГ, а компании СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД;

- 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;

- так, письменные показания (аффидавиты) и объяснения иностранных граждан и организаций не могут быть признаны доказательствами принадлежности исключительных прав, особенно если они опровергаются другими доказательствами, являются неполными и неточными, даны заинтересованными лицами;

- правообладатель не оспаривает известность компании Новоматик АГ и ее игр в целом, однако в материалах возражения нет вообще никаких сведений и подтверждений (достоверных или недостоверных) об использовании на территории России именно спорного изображения.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 506873.

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» [17];

- Дополнительное соглашение [18];

- Приложение №1 к Дополнительному соглашению [19];

- Акт от 19.05.2009 [20];

- Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2010 г. №2 от 30.11.2011 [21];

- Выписка по банковскому счету в банке «LaikieBank» [22];

- Постановление Ленинского районного суда г. Уфы [23];

- Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу А40-46885/14 [24].

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свое мнение относительно приведенных в нем доводов:

- авторские права на основной элемент оспариваемого товарного знака, представляющего собой изображение насекомого, никогда не принадлежали ООО «Консалтинговая фирма АМ», как это указано в отзыве, и не предоставлялись этому лицу компанией Новоматик АГ;

- 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;

- ни договор, ни дополнительные соглашения, представленные правообладателем, не определяют размер вознаграждения, подлежащий уплате ООО «Консалтинговая фирма АМ» за отчуждение авторских прав, или порядок его определения, следовательно, в соответствии со статьей 1234 Кодекса в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака, договор считается незаключенным;

- у лица, подавшего возражение, имеются сомнения в достоверности дополнительного соглашения к договору, поскольку дополнительное соглашение не является экономически обоснованной сделкой для ООО «Консалтинговая фирма АМ»;

- affidavit принимается в качестве допустимых доказательств в соответствии с судебной практикой;

- все письменные показания, представленные в возражении в качестве доказательства авторских прав, совершены в присутствии нотариуса, а не по принуждению или запугиванию, при этом правообладатель не представил каких-либо обоснованных доводов, опровергающих достоверность указанных affidavits;

- из постановления Ленинского районного суда г. Уфы, на которое ссылается правообладатель в качестве обоснования своих доводов о недопустимости принятия в качестве доказательства affidavita Томаса Графа, следует лишь то, что affidavit не подкреплён иными доказательствами;

- доказательства же, представленные лицом, подавшим возражение, в своей совокупности содержат информацию об авторе, создавшим изображение стилизованного мотылька, подтверждение, что это изображение использовано в игре, а также информацию о переходе исключительных прав на игру и её дизайн компании Новоматик АГ;

- 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.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в процессе рассмотрения возражения на заседании коллегии также представлены следующие дополнительные материалы:

- Копия протокола осмотра страниц <https://archive.org/> нотариусом от 19.05.2016 [25];

- Копия протокола осмотра страниц <https://archive.org/> нотариусом от 18.05.2016 [26];

- 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) из системы «Консультант Плюс» [27];

- 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 из системы «Консультант Плюс» [28];

- Распечатка постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2015 по делу №СИП-552/2014 [29];

- 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 [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 на заседании коллегии материалы [25] - [30] 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 признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.12.2012) 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 приведенной в возражении нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса, 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 №506873. Как следует из возражения, указанное обозначение используется указанным лицом в качестве анимационного персонажа игровой программы «BEETLE MANIA».

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 №506873.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №506873 является изобразительным, выполнено в виде круга, на фоне которого расположено стилизованное изображение мотылька. 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, предлагающихся к продаже во всем мире, включая Российскую Федерацию.

Одной из игр лица, подавшего возражение, является игра «BEETLE MANIA», в которой используется изображение стилизованного насекомого (мотылька) с головой и туловищем зеленого цвета и крыльями желтого цвета с бежевыми крапинками, но голове насекомого изображены два усика, два крупных глаза, намечены ноздри и улыбка, тело и голова насекомого разделены полоской, такими же двумя полосками тело насекомого визуальнo разделено на три части, изображение насекомого расположено на фоне круга.

Игра «BEETLE MANIA» компании Новоматик АГ создана для установки на специальные платы для использования только на игровых автоматах. Также, компания, лица, подавшего возражение, предлагает игры через удаленный доступ в тех юрисдикциях, где это разрешено.

Согласно, представленным нотариально заверенным письменным показаниям Томаса Татко [7] от 13.05.2015, им была разработана графика и дизайн игры «BEETLE MANIA», включая изображение стилизованного мотылька, в период с июля по сентябрь 1999 года по заказу Остриан Гейминг Индастриз ГмбХ, Австрия. При этом, изображение стилизованного мотылька в оспариваемом товарном знаке



полностью совпадает с изображением стилизованного мотылька



созданной Томасом Татко в 1999 году, то есть до даты приоритета товарного знака по свидетельству №506873.

Как следует из имеющегося в деле документа [8], копания Остриан Гейминг Индастриз ГмбХ, Австрия является 100% дочерней компанией компании Новоматик АГ. При этом разработка программного обеспечения и дизайна игры «BEETLE MANIA» осуществлялась компанией Остриан Гейминг Индастриз ГмбХ по заказу компании Новоматик АГ. При этом все права на интеллектуальную собственность переданы компании Новоматик АГ.

Лицом, подавшим возражение, представлен также нотариально заверенный протокол ознакомления с электронными носителями компании Новоматик АГ [9], из которого усматривается, что файл с изображением стилизованного мотылька был сохранен в системе 25.11.1999, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Необходимо отметить, что игра «BEETLE MANIA», включающая изображение стилизованного мотылька была представлена на различных публичных мероприятиях, доступных широкому кругу лиц, например, на ежегодной выставке технологии игр «Ай-Си-И Тоталли Гейминг» с аудиторией более 25000 человек, что подтверждается письменным заявлением [11] сотрудника компании Кларион Ивентс Лтд., являющейся организатором этой выставки.

Информация о выставке «Ай-Си-И Тоталли Гейминг» доступна на сайте <http://www.icetotallygaming.com> [12].

С материалами возражения также представлены письменные заявления представителей игорного бизнеса [13] в подтверждение авторских прав на игру «BEETLE MANIA» и изображение использующихся в ней персонажей, в том числе стилизованного мотылька.

О наличии у компании авторских прав на игру «BEETLE MANIA» свидетельствуют материалы уголовного дела [10].

Таким образом, совокупность представленных документов позволяет коллегии придти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, авторских прав на вышеуказанное графическое обозначение в виде стилизованного мотылька, которое

полностью совпадает с изображением стилизованного мотылька в оспариваемом товарном знаке.



При этом согласия на регистрацию обозначения  в качестве товарного знака компания Новоматик АГ компании СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД не предоставляла.

Вместе с тем в отзыве 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 [17] и дополнительного соглашения к нему от 04.05.2009. Однако документов, из которых бы усматривалось, кто является автором самого обозначения в виде стилизованного мотылька, а также когда это произведение было создано, в отзыве не содержится. Правообладателем декларативно заявляется 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 данные под присягой показания заинтересованных лиц. Вместе с тем каких-либо документов, свидетельствующих о недостоверности или фальсификации документов возражения, правообладатель не представил.

В этой связи, принимая во внимание, что правообладателем не представлены документы, подтверждающие создание каким-либо конкретным лицом самого изображения стилизованного мотылька, фигурирующего в оспариваемом товарном знаке, передача исключительного права на него ООО «Консалтинговая фирма АМ» в дальнейшем, а также отсутствие в деле каких-либо установленных фактов фальсификации документов лица, подавшего возражения, у коллегии нет оснований

для сомнения в авторских правах компании Новоматик АГ на указанное изображение.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №506873 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что 14.06.2016 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение представителя правообладателя, который полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не являются допустимыми доказательствами по делу, а также выражает обеспокоенность, что при анализе материалов дела могут быть приняты во внимание документы, представленные лицом, подавшим возражение, непосредственно на заседании коллегии в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные представителем правообладателя в своем отзыве, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506873 недействительным полностью.**