

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 25.11.2010, поданное ООО «САН», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335452, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006714356/50 с приоритетом от 29.05.2006 зарегистрирован 10.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №335452 на имя ООО «ТЕХМАСТЕР», Россия, в отношении товаров и услуг 16, 35 и 39 классов МКТУ. Роспатентом был зарегистрирован договор №РД0062834 от 05.04.2010 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, в соответствии с которым правообладателем в настоящее время является ООО «Дом детской одежды», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение сложной узорчатой формы в виде сказочно – фантазийного рисунка с множеством узорчатых абстрактных элементов, как бы очерченных эллиптической фигурой, отделано напоминающей латинскую букву «D».

В Палату по патентным спорам 02.12.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 335452 в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 39 классов МКТУ, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой объект дизайна в форме эскиза, в силу чего охраняется авторским правом. В соответствии с авторским договором все исключительные имущественные права на данный объект были переданы лицу, подавшему возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Лицо, подавшее возражение, не давало разрешения правообладателю на регистрацию обозначения «D» в качестве товарного знака;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки по свидетельствам №208921, №193934, №208980, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Товарные знаки, зарегистрированные на ООО «САН», имеют более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак;

- услуга «аудит» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку они соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковые цели и круг потребителей. Субъекты оказания данных услуг так же сходны.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия авторского договора о передаче исключительных прав от 15.01.1997 на 2 л. {1};
- распечатки противопоставленных товарных знаков на 12 л. {2}.

На основании изложенного заявитель просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 335452 недействительной в отношении всех товаров и услуг 16, 35 и 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (29.05.2006) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если

заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой букву «D», увитую орнаментальным узорчатым рисунком. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35 и 39 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

При подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладателем в описании знака сделано указание, что произведение, поданное на регистрацию, создано творческим трудом Р.С. Искияева. Таким образом, в соответствии со статьей 1258 Кодекса данное лицо обозначено автором произведения, зарегистрированного в качестве исследуемого товарного знака. При этом материалы заявки содержат сведения о том, что Р.С. Искияев являлся генеральным директором ООО «Техмастер»

(правообладатель) и вел переписку с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности от имени правообладателя. Указанное приводит к выводу о его осведомленности о подаче заявки №2006714356/50 и о выражении его волеизъявления на регистрацию рассматриваемого обозначения на имя ООО «Техмастер».

Особенностью результатов творчества является то, что первоначально права на них закрепляются за автором. Автор — это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (ст. 4 Закона «Об авторском праве и смежных правах», п. 1 ст. 1228 Кодекса).

Вместе с тем доводы возражения содержат утверждение ООО «САН» о том, что именно данному Обществу на основании авторского договора {1} принадлежат исключительные авторские права на объект, зарегистрированный в качестве оспариваемого товарного знака. Правообладателем по данному договору значится ООО «ЭГРИ-92».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, представлены документы, из которых усматривается, что имущественные авторские права на произведение искусства, воспроизведенное в оспариваемом товарном знаке, перешли к этому лицу в порядке их отчуждения. Судить о первоначальном носителе авторских прав не представляется возможным.

Исходя из того, что автором произведения презюмируется лицо, заявившее о своих правах, если не установлено иного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о неубедительности доводов возражения.

Вместе с тем, анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №208921 [1] является изобразительным, представляет собой прямоугольную плашку, на которую помещена буква «D», увитая орнаментальным узорчатым рисунком. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №193934 [2] является изобразительным, представляет собой прямоугольную плашку, на которую помещена буква «D», увитая орнаментальным узорчатым рисунком. Правовая охрана предоставлена в белом, розовом, золотом цветовом исполнении в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №208980 [3] является изобразительным, представляет собой прямоугольную плашку, на которую помещена буква «D», увитая орнаментальным узорчатым рисунком. Правовая охрана предоставлена в белом, розовом, золотом цветовом исполнении в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе идентичную композицию в виде буквы «D», увитой орнаментальным узорчатым рисунком, что обуславливает одинаковое зрительное впечатление, производимое знаками.

Единственное отличие противопоставленных товарных знаков [1-3] от оспариваемого товарного знака, заключающееся в наличии плашки черного [1] или розового [2-3] цветов, является несущественным для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку сходство сравниваемых товарных знаков достигается за счет сходства общего зрительного впечатления.

Относительно однородности товаров оспариваемого и противопоставленного товарных знаков необходимо отметить следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335452 по основанию сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуги «аудит» 35 класса МКТУ. Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – это деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности: постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций и др.

Изложенная информация свидетельствует о том, что законодатель под аудитом понимает широкий спектр деятельности, включающий, в том числе, оценку деловых операций, справки о деловых операциях, экспертизу деловых операций, проверку счетов,

анализ себестоимости, ведение бухгалтерских книг, автоматизированное ведение файлов и др. Указанные услуги содержатся в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-2].

Таким образом, услуга 35 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляет собой общее понятие по отношению к вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], что обуславливает вывод об их соотношении между собой как «род-вид» и, как следствие, об их однородности. Кроме того, сравниваемые услуги являются однородными, поскольку имеют общие цели (выявление финансового положения фирмы на основе бухгалтерской отчетности и других документов, прогнозирование и составление планов финансового оздоровления) и одинаковый круг потребителей (юридические лица всех форм собственности).

Услуга «аудит» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не является однородной товарам «одежда детская, обувь детская» 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], поскольку они представляют собой различный вид деятельности – производство товаров и оказание специфического вида услуг, условия, средства осуществления и назначение которых различны.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленным регистрациям [1-2], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ. В связи с этим соответствующее мнение лица, подавшего возражение, следует признать правомерным.

В Палату по патентным спорам поступила жалоба от 05.03.2011. Довод, касающийся наличия у лица, подавшего возражение, прав на исследуемое обозначение проанализирован в настоящем заключении.

Что касается позиции лица, подавшего возражение, о том, что «коллегия закрыла глаза на очевидный факт явного плагиата со стороны правообладателя», следует отметить, что вопросы плагиата также не относятся к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В отношении отказа в удовлетворении просьбы о переносе заседания, обусловленной намерением представить дополнительные материалы, коллегия отмечает,

что материалы, касающиеся возникновения/приобретения имущественных прав у ООО «САН», не являются общедоступными, а перечень предполагаемых к представлению материалов не приведен в возражении. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктом 1.8 Правил ППС, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. При этом дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них, в частности, приведены **отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.**

Коллегия отмечает также, что лицо, подавшее возражение, вправе подать в палату по патентным спорам новое возражение.

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

удовлетворить возражение от 25.11.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335452 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «аудит».