

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 04.09.2014, поданное ООО «АЕДОН», Россия и Гончаровым Александром Юрьевичем, Чешская Республика (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461518, при этом установлено следующее.

Товарный знак с приоритетом от 23.04.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.05.2012 за №461518 на имя ООО «Александр Электрик источники электропитания» (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты сварочные электрические; схемы печатные».

В соответствии с данными Госреестра 09.01.2013 внесены изменения в перечень товаров по уведомлению правообладателя, а именно перечень товаров сокращен до следующих товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты переговорные; аппараты сварочные электрические; схемы печатные».

Оспариваемый товарный представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «ALEXANDER ELECTRIC», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, размещенные на двух строках друг под другом. Слева от словесных элементов на фоне квадрата черного цвета с вертикальным смещением друг относительно друга расположены буквы «А» и «Е» белого цвета, при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461518, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 (1), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент (стилизованная аббревиатура из двух частично наложенных друг на друга букв «А» и «Е», расположенная на фоне квадрата), который является произведением, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемой регистрации;

- Гончаров Александр Юрьевич является автором произведения «Рисунок эмблемы «АЕ», представляющего собой квадрат (в двух цветовых вариантах: черного и синего цвета), на фоне которого изображена стилизованная аббревиатура из двух частично наложенных друг на друга букв «А» и «Е» белого цвета;

- право авторства Гончарова Александра Юрьевича на указанные произведения подтверждаются: патентом на промышленный образец (ЭМБЛЕМА) № 62656, свидетельством о депонировании произведения «Рисунок эмблемы «АЕ», зарегистрированном в базе данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС за № 013-002454 от 11 марта 2013 года, в котором указано, что данное произведение создано в ноябре 2003 года, и решением Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 31 октября 2013 года по делу №2-3452/13, в котором судом признано за Гончаровым Александром Юрьевичем авторское право на «Рисунок

эмблемы «АЕ», представляющий собой квадрат в двух цветовых вариантах: черного и синего цвета, на фоне которого изображена стилизованная аббревиатура из двух частично наложенных друг на друга букв «А» и «Е» белого цвета, созданный в ноябре 2003 года;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что Гончаров Александр Юрьевич не давал разрешения на использование его произведения (его части или фрагмента), а также разрешение на переработку указанного произведения правообладателю оспариваемой регистрации;

- кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части товаров, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и его изготовителя;

- на дату (23.04.2009) подачи заявки №2009708889 в сети Интернет на сайте www.alexander-electric.com, зарегистрированном 07.03.2000, была размещена информация о компании «ALEXANDER ELECTRIC Co», США, осуществляющей деятельность по продаже оборудования, относящегося к товарам 09 класса МКТУ (видеокамеры, карты контроля доступа, кабели для передачи звука и данных, оборудование для охранных сигнализаций, генераторные установки, оборудование по защите от перенапряжения), а также осуществляющей деятельность по оказанию услуг 37 класса МКТУ (установка перечисленного оборудования);

- при этом данная информация не была учтена экспертизой при принятии решения о регистрации оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461518 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Копия патента на промышленный образец № 62656.

2. Копия свидетельства о депонировании произведения «Рисунок эмблемы «АЕ», зарегистрированного в базе данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС за № 013-002454 от 11 марта 2013 года.

3. Копия решения Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 31 октября 2013 года по делу №2-3452/13.

4. Копия Апелляционного определения Воронежского областного суда от 11.02.2014 года по делу № 33-626.

5. Распечатки с сайта www.alexander-electric.com, содержащие сведения о компании «ALEXANDER ELECTRIC Co».

6. Информационные материалы о регистрации доменного имени www.alexander-electric.com.

7. Распечатка товарного знака, зарегистрированного за № 1,419,456 в ведомстве США.

8. Копии материалов дела по заявке № 2009708889.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения от 04.09.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- произведение «Рисунок эмблемы «АЕ», представляющее собой квадрат (в двух цветовых вариантах: черного и синего цвета), на фоне которого изображена стилизованная аббревиатура из двух частично наложенных друг на друга букв «А» и «Е» белого цвета, не является тождественным оспариваемому товарному знаку в силу чего довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса является неубедительным;

- также отсутствует тождество между оспариваемым товарным знаком и промышленным образцом. Оспариваемый товарный знак отличается от промышленного образца наличием дополнительных изобразительных и словесных элементов и цветовой гаммой;

- правообладатель не согласен с тем, что авторство Гончарова Александра Юрьевича является установленным фактом. Указание в качестве автора Гончарова Александра Юрьевича в патенте на промышленный образец и в свидетельстве о депонировании произведения «Рисунок эмблемы «АЕ» осуществлялось по личному заявлению Гончарова Александра Юрьевича и не проверялось на соответствие действительности;

- решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 31 октября 2013 года по делу №2-3452/13 не может быть принято в качестве доказательства признания авторских прав Гончарова Александра Юрьевича. Указанное решение было вынесено по судебному спору, участником которого правообладатель не являлся. Сторонами судебного дела были Гончаров Александр Юрьевич и ООО «АЕДОН» (лицо, подавшее возражение);

- правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, неоднократно пыталось в судебном порядке установить авторское право за Гончаровым Александром Юрьевичем без привлечения правообладателя в судебном процессе. Так, при рассмотрении искового заявления Коминтерновским районным судом г. Воронежа по делу №2-3453/13, суд самостоятельно установил заинтересованность правообладателя и привлек его к участию в данном деле;

- в свою очередь правообладатель отмечает, что сам является автором на произведение дизайна товарных знаков по свидетельствам №250572, №143731 и созданных на их основе дизайна модифицированных знаков, согласно Протоколу №11/28/04 от 28.06.2004 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Александр Электрик источники питания»;

- ООО «АЕДОН» пыталось оспорить действительность указанного выше Протокола, однако в рамках судебных рассмотрений по делу А40-8421/2013 и делу 09АП-25121/2013-ГК требования ООО «АЕДОН» были признаны необоснованными;

- регистрации спорного товарного знака на имя ООО «Александр Электрик источники питания» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и изготовителя;

- компания «ALEXANDER ELECTRIC Co» не является известной российскому потребителю. Компания не осуществляет производство товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации, а лишь оказывает услуги, относящиеся к услугам 37 класса МКТУ;

- при этом правообладатель отмечает, что дата регистрации его фирменного наименования – 29.12.1998, т.е. ранее даты (07.03.2000) регистрации доменного имени компании «ALEXANDER ELECTRIC Co».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №461518.

В подтверждение своих доводов правообладателем была представлена копия решения Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 01.04.2014 [9].

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

С учетом даты приоритета (23.04.2009) товарного знака по свидетельству №461518 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пункту 3 подпункта 1 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 9 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и его изготовителя, поскольку для потребителей будет ассоциироваться с производителем из Америки. Данный довод лицо, подавшее возражение, подтверждает наличием сведений из сети Интернет [5], согласно которым компания «ALEXANDER ELECTRIC Co», США существует с 1948 года и осуществляет деятельность по продаже оборудования, относящегося к товарам 09 класса МКТУ (видеокамеры, карты контроля доступа, кабели для передачи звука и данных, оборудование для охранных сигнализаций, генераторные установки, оборудование по защите от перенапряжения), а также деятельность по оказанию услуг 37 класса МКТУ (установка перечисленного оборудования), а также наличием товарного знака №1,419,456, зарегистрированного в ведомстве США [7] и регистрацией доменного имени www.alexander-electric.com [6].

Анализ представленных материалов [5-7] показал, что указанные в них обстоятельства обуславливают то, что существование оспариваемого товарного знака затрагивает права и интересы компании «ALEXANDER ELECTRIC Co», США. При этом они не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что предполагаемое нарушение действующего законодательства по данному основанию каким-либо образом затрагивает права и интересы лица, подавшего возражение, ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации.

Отсутствие заинтересованности у лица, подавшего возражение, является основанием для отказа в удовлетворении возражения по основанию пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. При этом исследования правомерности предоставления

правовой охраны оспариваемому товарному знаку по указанному основанию в данном случае не требуется, в соответствии с Постановлением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011.

Относительно оспаривания регистрации по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Оценив документы, представленные ООО «АЕДОН» и Гончаровым Александром Юрьевичем (лицом, подавшим возражение) коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность каждого из них в подаче данного возражения по данному основанию, поскольку представленные материалы показывают, что Гончаров Александр Юрьевич является владельцем патента на промышленный образец (Эмблема) №62656 и автором запатентованного решения внешнего вида Эмблемы, а ООО «АЕДОН» (прежнее название ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКРИК Дон») предоставлено исключительное право использования данного патента на основании зарегистрированного в установленном порядке лицензионного договора. При этом из представленных документов рассматриваемого дела усматривается, что между ООО «АЕДОН» и ООО «Александр Электрик источники электропитания» существует спор относительно товарных знаков по свидетельствам №143731, №250572 (включающих изобразительный элемент в виде стилизованной аббревиатуры из двух букв «А» и «Е»), правообладателем которых является ООО «Александр Электрик источники электропитания». Так решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.04.2009 ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКРИК Дон» было запрещено изготавливать, предлагать к продаже, продавать товары, на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №143731, №250572, принадлежащими ООО «Александр Электрик источники электропитания».

Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права (создает реальную угрозу ущемления прав) лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №461518 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ALEXANDER ELECTRIC», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, размещенные на двух строках друг под другом, и изобразительный элемент, расположенный слева от словесных элементов, выполненный в виде квадрата черного цвета, на фоне которого с вертикальным смещением друг относительно друга расположены буквы «А» и «Е» белого цвета, при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак включает фрагмент произведения «Рисунок эмблемы «АЕ», выполненного в виде стилизованной аббревиатуры из двух частично наложенных друг на друга букв «А» и «Е» белого цвета, расположенных на фоне черного квадрата, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, в ноябре 2003 года, т.е. ранее даты (23.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с законодательством товарный знак должен быть тождественен либо всему произведению, либо его фрагменту.

Анализ оспариваемого товарного знака и указанного выше произведения показал, что товарный знак по свидетельству №461518 включает изобразительный элемент в виде стилизованной аббревиатуры из двух частично наложенных друг на друга букв «А» и «Е» белого цвета, расположенных на фоне квадрата черного цвета, который тождественен произведению «Рисунок эмблемы «АЕ».

Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке присутствуют дополнительные словесный элемент «ALEXANDER ELECTRIC» и изобразительный элемент в виде горизонтально-ориентированной прямоугольной рамки, которые не позволяют установить тождество оспариваемого товарного знака и указанного выше произведения.

Что касается утверждения лица, подавшего возражения, относительно того, что решением Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 31 октября 2013 года по делу №2-3452/13 [3] признано за Гончаровым Александром Юрьевичем авторское

право на рисунок эмблемы «АЕ», представляющий собой квадрат в двух цветовых вариантах: черного или синего цвета, на фоне которого изображена стилизованная аббревиатура из двух частично наложенных друг на друга букв «А» и «Е» белого цвета, созданный в ноябре 2003 года, то коллегия считает необходимым отметить следующее.

Приведенное решение [3] принято в результате рассмотрения спора между ООО «АЕДОН» и Гончаровым Александром Юрьевичем, т.е. между лицами, от которых подано настоящее возражение. При установлении указанных в судебном акте обстоятельств не учитывались права иных лиц, в частности правообладателя.

Вместе с тем, правообладатель в своем отзыве выразил сомнение о наличии исключительного авторского права за Гончаровым Александром Юрьевичем. Правообладатель ссылается на Протокол №11/28/04 от 28.06.2004 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Александр Электрик источники питания», согласно которому дизайн-проекты в виде композиции, состоящей из оригинально выполненных букв «А» и «Е» были разработаны по заданию ООО «Александр Электрик источники питания» Трошиной Л.А., на основе первоначального дизайна товарных знаков по свидетельству №250572 с приоритетом от 12.08.2003 и по свидетельству №143731 с приоритетом от 25.07.1997. Все права, включая имущественные авторские права на первоначальный и модифицированный дизайны, принадлежат правообладателю.

В этой связи, представленное лицом, подавшим возражение, решение [3] не может быть положено в основу вывода об установлении авторства на произведение.

Следует также отметить, что рассмотрение споров в части установления авторства не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №461518 не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 04.09.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №461518.