

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 №443545, 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) 29.08.2011 за №443545 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 07.03.2012 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 «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского 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 №443545, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 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;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545 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.

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.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443545.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

5. Копия решения Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 01.04.2014.

6. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «АЕДОН».

На заседании коллегии, состоявшемся 29.01.2015, лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения, касающиеся даты начала использования им произведения «Рисунок эмблемы «АЕ», и приложены следующие материалы:

7. Распечатки страниц Научно-технического журнала «Электрическое питание» за 2005, 2006гг.

8. Материалы заявок №2009708832, №2006707828, №2008729170.

9. Распечатки с сайта fips.ru/, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: №488589, №488590, №510239.

Также лицо, подавшее возражение, в представленном пояснении указало новые основания для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545, а именно несоответствия пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно указанного основания коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Пунктом 2.5 Правил ППС установлено, что возражение должно содержать обоснование, в частности, неправомерности выдачи свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение, в частности, иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренных Правилами ППС.

В данном случае в возражении от 04.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545 указано единственное основание для аннулирования оспариваемого товарного знака – пункт 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное в представленных материалах от 29.01.2015 дополнительное основание для аннулирования оспариваемого товарного знака не согласуется с вышеприведенными положениями Правил ППС, регламентирующих условия представления возражений и дополнительных материалов к ним.

В этой связи, единственным основанием, которое подлежит оценке при рассмотрении настоящего возражения, является пункт 9(1) статьи 1483 Кодекса

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

С учетом даты приоритета (23.04.2009) товарного знака по свидетельству №443545 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).

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.

Оценив документы [1-4, 7-9], 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 основаниям, предусмотренным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку материалы [1-4, 7-9] 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 ЭЛЕКТРИК 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 ЭЛЕКТРИК 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 №443545 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами

русского 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.

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 №443545 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 «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» 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 №443545 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 №443545.