

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, рассмотрела возражение от 17.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КТЛ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480697, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 480697 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2013 по заявке № 2011743075 с приоритетом от 28.12.2011 в отношении товаров 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КиТЛайт», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано изобразительное обозначение в виде эллипса с вписанным в него и ограниченным по контуру контрастной каймой вторым меньшим по размеру эллипсом, в центре которого помещены заглавные буквы латинского алфавита «КТЛ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.06.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен произведению искусства – графическому произведению, созданному в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (в феврале 2008 года)

автором – Тарасовым Александром Вячеславовичем, который предоставил право использования этого произведения на территории всего мира, кроме России, в соответствии с лицензионным договором от 01.03.2008 компании Kindwin Opto Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай, в том числе для регистрации в качестве товарного знака на имя данной компании во всех странах мира, кроме России.

В возражении также отмечено, что указанным автором в соответствии с письмом-согласием от 04.06.2014 было выражено согласие на государственную регистрацию соответствующего изобразительного обозначения по заявке № 2013704571 в качестве товарного знака в Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и автор (Тарасов Александр Вячеславович) не давал такого разрешения на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя.

Свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480697 лицо, подавшее возражение, обосновало фактами подачи им вышеуказанной заявки № 2013704571 и предоставления ему соответствующего согласия на регистрацию товарного знака автором графического произведения – Тарасовым Александром Вячеславовичем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- лицензия на право ведения хозяйственной деятельности предприятием и подтверждающий сертификат на имя китайской компании Kindwin Opto Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. [1];
- лицензионный договор от 01.03.2008 между Тарасовым А.В. и китайской компанией Kindwin Opto Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. [2];
- свидетельство о регистрации в Китае товарного знака на имя компании Kindwin Opto Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. [3];
- письмо-согласие Тарасова А.В. от 04.06.2014 на государственную регистрацию соответствующего изобразительного обозначения по заявке

№ 2013704571 в качестве товарного знака в Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и уведомление ФИПС о результатах проверки соответствия этого обозначения требованиям законодательства [4];

- распечатка сведений из Интернета о светодиодах KTL [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения не имеется никаких доказательств фактов самого существования того или иного объекта авторского права и его известности потребителю как принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Правообладателем оспаривается утверждение лица, подавшего возражение, об авторстве Тарасова Александра Вячеславовича на соответствующее графическое произведение. Так, в данном отзыве указано, что графическая композиция оспариваемого товарного знака была разработана в начале 2008 года по заданию Музыченко Дмитрия Владимировича иным автором – Мухортых Даниилом Анатольевичем, который в соответствии с его распиской от 20.01.2008 передал все права на использование данного графического произведения Музыченко Дмитрию Владимировичу. При этом Музыченко Д.В. – единственный учредитель и генеральный директор правообладателя.

В отзыве правообладателем также было отмечено, что его сокращенным фирменным наименованием, согласно соответствующим учредительным документам, является ООО «КТЛ», а фирменным наименованием на английском языке – «KTL» Ltd., под которыми им осуществляется деятельность по производству светодиодов и осветительных приборов, маркируемых оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов:

- информационное письмо о деятельности правообладателя [6];
- каталог, проспекты и прайс-листы на продукцию правообладателя [7];
- каталог Международной выставки электронных компонентов и комплектующих «Ехро Electronica» [8];
- учредительные документы правообладателя и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [9];
- расписка автора Мухортых Д.А. от 20.01.2008 о передаче Музыченко Д.В. всех прав на использование соответствующего графического произведения [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.12.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 17.06.2014 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям именно пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Лицу, подавшему возражение, исходя из данной нормы права, послужившей правовым основанием для подачи возражения, в подтверждение наличия у него заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному правовому основанию надлежало доказать, в частности, что исключительное право на то или иное конкретное произведение искусства возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а регистрация оспариваемого товарного знака была произведена без необходимого согласия именно этого лица – лица, подавшего возражение, как обладателя исключительного права на соответствующее произведение.

Однако материалы возражения [1 – 5] не содержат никаких документов, которые свидетельствовали бы о принадлежности исключительного права на тождественное с оспариваемым товарным знаком произведение именно лицу, подавшему возражение.

Так, анализ оспариваемого товарного знака показал, что его графическая композиция в виде эллипса с вписанным в него и ограниченным по контуру контрастной каймой вторым меньшим по размеру эллипсом, в центре которого помещены заглавные буквы латинского алфавита «KTL», действительно является обозначением, тождественным с логотипом, приведенным в приложении к лицензионному договору от 01.03.2008 [2], но следует отметить то, что лицо, подавшее возражение, никак не является стороной данного договора.

Из договора [2] следует только то, что Тарасов Александр Вячеславович в качестве автора указанного логотипа предоставил право его использования на территории всего мира, кроме России, компании Kindwin Opto Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай, в том числе для регистрации в качестве товарного знака на имя данной компании во всех странах мира, кроме России, и на имя этой китайской

компании был зарегистрирован в Китае соответствующий товарный знак [3]. При этом не имеется никаких сведений о связи между компанией Kindwin Opto Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. [1], и лицом, подавшим возражение, и действие упомянутого договора, к тому же, не распространяется на территорию России.

Что касается довода возражения о том, что Тарасовым Александром Вячеславовичем в качестве автора соответствующего графического произведения в соответствии с письмом-согласием от 04.06.2014 было выражено согласие на государственную регистрацию этого изобразительного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, по заявке № 2013704571 [4], то следует отметить, что указанная заявка была подана лицом, подавшим возражение, в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, и указанное письмо-согласие также датировано более поздним периодом. В данном письме-согласии, к тому же, не содержится никаких распоряжений указанного автора относительно исключительного права на произведение, как объект авторского права.

В этой связи необходимо отметить, что факт подачи заявки на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение [4], сам по себе не может свидетельствовать о его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на имя правообладателя по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки совсем не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на оспариваемый товарный знак каким-либо образом нарушает возникшее именно у лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета этого товарного знака какое-то исключительное право на то или иное тождественное с ним произведение (объект авторского права).

Информация из Интернета о светодиодах KTL [5] также не содержит никаких сведений о принадлежности лицу, подавшему возражение, соответствующего исключительного права на произведение, как объект авторского права.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, об авторстве Тарасова Александра Вячеславовича на соответствующее графическое произведение и указаний на Тарасова А.В. в качестве автора обозначения в письме [4] и договоре [2] следует отметить то, что не имеется никаких иных подтверждающих данный факт документов (например, судебных актов).

Так, правообладателем категорически оспаривается авторство Тарасова Александра Вячеславовича на соответствующее изобразительное обозначение. Напротив, в отзыве им было указано, что графическая композиция оспариваемого товарного знака была разработана уже в начале 2008 года по заданию Музыченко Дмитрия Владимировича иным автором – Мухортых Даниилом Анатольевичем, который в соответствии с его распиской от 20.01.2008 передал все права на использование данного графического произведения Музыченко Дмитрию Владимировичу [10]. При этом Музыченко Д.В. является, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [9], единственным учредителем и генеральным директором правообладателя.

Согласно учредительным документам правообладателя [9] его сокращенным фирменным наименованием является также ООО «КТЛ», а фирменным наименованием на английском языке – «KTL» Ltd. Под этими наименованиями правообладателем осуществляется деятельность по производству светодиодов и осветительных приборов, маркируемых оспариваемым товарным знаком [6 – 7]. Продукция правообладателя была представлена, в частности, на Международной выставке электронных компонентов и комплектующих «Expo Electronica» [8].

Что касается споров по поводу авторства и принадлежности исключительных прав на объекты авторского права, то следует отметить, что разрешение таких споров относится к компетенции суда.

Ввиду наличия таких споров у сторон и отсутствия судебного акта, подтверждающего принадлежность именно лицу, подавшему возражение,

исключительного права на определенное произведение изобразительного искусства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для вывода о том, что оспариваемая регистрация товарного знака нарушает принадлежащее лицу, подавшему возражение, исключительное право на то или иное произведение.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480697 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии рассматриваемого возражения требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса, что является основанием для принятия Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения от 17.06.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 480697.