

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 04.08.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Волчком Д.В., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 577379, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015708873 с приоритетом от 31.03.2015 зарегистрирован 09.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 577379 на имя ООО «Пласт-Композит», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 19, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «голубой, белый». Срок действия регистрации – до 31.03.2025.



Оспариваемый товарный знак  представляет обозначение в виде прописной латинской буквы «а», образованной двумя взаимно-пересекающимися эллипсообразными фигурами, и двух расположенных под ними снизу по бокам элементов в виде голубых штрихов.

В поступившем 04.08.2016 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из действующего законодательства;

- изобразительный товарный знак по свидетельству № 577379 (1) состоит из обозначения, тождественного фрагменту произведения искусства (произведения графики и дизайна), а именно изобразительной части логотипа (рисунок), созданного Кашиной Е.А. для лица, подавшего возражение, по договору авторского заказа № 001 от 10.04.2010;
- данное произведение разрабатывалось специально для Интернет-проекта «ALIENTECHNOLOGIES» действующего с 2010 г. до настоящего времени и расположенного на доменном имени: www.alientechнологies.ru;
- право администрирования указанным доменным именем принадлежит лицу, подавшему возражение;
- согласно п. 2.3 договора авторского заказа № 001 от 10.04.2010 исключительное право на произведение графики и дизайна - логотип (рисунок) в полном объеме перешло лицу, подавшему возражение;
- на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, заключался только один лицензионный договор № 1/10 от 15.09.2010 на использование произведения компанией ООО «Алиен Технолоджис», которая имеет право размещать произведение искусства или его фрагмент в печати организации, на фирменных бланках, иной документации, принадлежащей указанной компании;
- дата начала использования произведения искусства ООО «Алиен Технолоджис» (по лицензионному договору) значительно более ранняя, нежели дата приоритета оспариваемого товарного знака;
- лицом, подавшим возражение, не заключалось договоров об уступке исключительных прав на вышеуказанное произведение, а также не выдавалось разрешение на его использование (в том числе в виде лицензионных договоров или письма-согласия) правообладателю оспариваемого товарного знака;
- подача заявки № 2015708873 на регистрацию оспариваемого товарного знака, который является тождественным фрагменту принадлежащего лицу, подавшему возражение, произведения графики и дизайна (логотипу/рисунку), а также его последующая государственная регистрация под № 577379 на имя правообладателя, являлась и является нарушением исключительных прав лица, подавшего возражение, на произведение;

- руководствуясь признаками (внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов), по которым определяется сходство изобразительных обозначений, можно говорить о том, что сравниваемые обозначения являются тождественными;
- в материалах заявки имеется предварительный протест, поданный лицом, подавшим возражение, против государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2015708873 в качестве товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 577379 полностью.

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

- распечатка в отношении оспариваемого товарного знака № 577379 – (2);
- распечатка в отношении заявки на товарный знак № 2015708873 – (3);



- копия договора авторского заказа в отношении обозначений (и т.д.) и сопроводительная документация к нему – (4);
- распечатки страниц с Интернет-сайта www.alientechnologies.ru - (5);
- копия лицензионного договора - (6);
- копия соглашения о расчетном обслуживании с банком - (7);
- свидетельство о праве администрирования доменного имени – (8).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 04.08.2016 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- изображение товарного знака № 577379 было разработано дизайнерами ООО «Алгоритм 7» по договору авторского заказа от 15.01.2010, заключенному между Харьковским С.Н. и ООО «Алгоритм 7»;
- из пояснений, полученных от Харьковского С.Н., следует, что при совместном с Волчеком Д.В. создании компании «Алиен Технолоджис», в августе 2010 г. именно он предложил данный логотип для продвижения композитной арматуры,

выпускаемой на тот момент компанией «Балтик-Пласт», и Волчок Д.В. согласился. Ни о каких правах на данное изображение тогда Волчок Д.В. не заявлял;

- в последующем, в сентябре 2011 г. учредителями - Гетунов А.Н., Петров Г.Г. и Харьковский С.Н. была создана производственная компания «Пласт Композит», которая до настоящего времени производит композитную арматуру. Логотипом данной компании был избран оспариваемый товарный знак. Волчок Д.В. сотрудничал с правообладателем и знал, что данный знак используется компанией, но и тогда он не заявлял о своих правах;

- из пояснений Харьковского С.Н., который совместно с Волчком Д.В. является соучредителем ООО «Алиен Технолоджис» (50%), следует, что он не знал о лицензионном договоре (6). Однако, как учредитель, Харьковский С.Н. был обязан знать о заключении таких договоров, но узнал о нем только при получении настоящего возражения.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии договора авторского заказа - (9);
- копия акта приема-передачи - (10);
- копия изображения знака - (11);
- распечатка писем из интернет-почты - (12);
- копия почтовой квитанции о направлении заявителю копии настоящего отзыва - (13).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией была установлена заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче и правообладателем данный факт не отрицался.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. В материалах дела имеется почтовый возврат уведомления о принятии возражения к рассмотрению, направленного 10.08.2016 лицу, подавшему возражение, с почтовой отметкой «истек срок хранения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 04.08.2016, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.03.2015) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 2.10. Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, 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 (1) является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение буквы «а», от которой вниз направлены в разные стороны две линии. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 07, 19, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании «голубой, белый».

Относительно доводов возражения, поступившего 04.08.2016, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с договором авторского заказа № 001 от 10.04.2010 (4) лицо, подавшее возражение, приобрело исключительное право на произведение – логотип (рисунок - 4 варианта изображения, отличающиеся только цветом, например,



). При этом временем создания указанного объекта является 10.04.2010, то есть более ранний период даты подачи оспариваемой регистрации.

В рамках лицензионного договора (6) лицо, подавшее возражение, с 15.09.2010 предоставило неисключительную лицензию на безвозмездное использование результата интеллектуальной деятельности в виде изображения (логотипа) ООО «Алиен Технолоджис». В пункте 1.2 договора (6) оговорено, что лицензиат - ООО «Алиен Технолоджис» «имеет право применять логотип, в том числе: на фирменном бланке и в составе печати лицензиата, на сопроводительной и деловой документации, в объявлениях, на вывесках и в рекламе».

Произведение искусства, включающее 4 варианта изображения (например,



и т.д.), имеет степень сходства, приближенную к



тождеству с оспариваемым товарным знаком , поскольку внешняя форма, смысловое значение, вид и характер изображения стилизованной буквы «а» совпадают. Различие составляет только цвет и наличие в противопоставленном изображении (логотипе) словесных элементов «ALIEN technologies».

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое воспроизводит произведение искусства или его фрагмент без согласия обладателя авторского права.

Однако, из материалов (9-11) отзыва правообладателя усматривается следующее. Одним из учредителей правообладателя Харьковским С.Н. 15.01.2010 был заключен договор авторского заказа с ООО «Алгоритм 7». Согласно данному договору ООО «Алгоритм 7» было создано и передано заказчику произведение -

логотип (товарный знак) в срок до 15.02.2010. В пунктах 1.2. и 1.3. договора оговорено, что «произведение создается в соответствии с заданием заказчика», «автор-исполнитель обязуется передать заказчику исключительное право на использование произведения навсегда, на любой территории». Изображения



логотипа (товарного знака) (например, и т.д.) отличаются только цветом.

Право на произведение - логотип (товарный знак) было создано и передано учредителю правообладателя Харьковскому С.Н. в срок с 15.01.2010 по 15.02.2010, то есть ранее даты создания 10.04.2010 объекта авторского права по договору № 001 от 10.04.2010, на который ссылается лицо, подавшее возражение. В гражданском обороте правообладатель использует оспариваемый товарный знак в том виде как он зарегистрирован, а также совместно со словесным элементом «ПЛАСТ



КОМПОЗИТ»:

Таким образом, в распоряжение коллегии представлены два договора, во исполнение которых были созданы практически тождественные объекты авторского права – логотипы товарных знаков. При этом каждая из сторон утверждает, что использовала данные логотипы в своей хозяйственной деятельности. Однако, установить дату начала фактического открытого использования данных логотипов не представляется возможным. Так, распечатки из сети Интернет сделаны только в 2016 году, а документов, свидетельствующих о дате размещения информации на сайте (её выкладку), сторонами не представлено.

В этой связи, коллегия не может прийти к заключению, какой из сторон ранее был обнародован объект авторского права, то есть доведены до неограниченного круга лиц сведения о наличии у неё исключительных прав на логотип – воспроизводящий оспариваемый товарный знак.

В силу указанного обстоятельства коллегия не может отдать предпочтение какой-либо стороне в реализации права на защиту принадлежащих ей исключительных авторских прав.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 577379.