

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 18.09.2018, поданное Мелкозеровым Владимиром Максимовичем, г.Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602572, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «УНИПОЛИМЕР» был зарегистрирован 23.01.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2015740945 с приоритетом от 14.12.2015 на имя ООО «Научно-производственная фирма «Экосорб», г.Красноярск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №602572 предоставлена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

- лицо, подавшее возражение, является автором целого ряда произведений науки, в частности, патентов на изобретения №№2186075, 2183487, 2184608, в которых упоминается сорбент под названием «Униполимер».

- ссылаясь на статьи 1255, 1256, 1259 Кодекса, лицо, подавшее возражение, полагает, что научное произведение является объектом авторского права и подлежит охране, а существование такого произведения в объективной форме подтверждается

наличием патента на него, при этом изобретения не включены в перечень объектов, указанных в пункте 5 статьи 1259 Кодекса, на которые авторские права не распространяются.

- словесные элементы "Униполимер", «Униполимер-М», «Униполимер-Био», согласно словарно - справочным материалам, не имеют семантического значения, в связи с чем являются вымышленными, соответственно, цитаты из вышеприведенных научных произведений "Униполимер", «Униполимер-М», «Униполимер-Био» могут быть признаны самостоятельными результатами творческого труда авторов, то есть, на них распространяются авторские права.

- при сравнении оспариваемого словесного товарного знака «УНИПОЛИМЕР» и цитат «Униполимер-М» и «Униполимер-Био» из произведений науки, соавтором которых является лицо, подавшее возражение, можно сделать вывод о наличии между ними сходства до степени смешения в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, утверждает, что является обладателем авторских прав на цитаты из научных произведений, существование которых в объективной форме подтверждено соответствующими патентами и публикациями, как на момент подачи заявки №2015740945 на регистрацию товарного знака, так и на момент подачи данного возражения.

В возражении также приведены ссылки на статьи, написанные лицом, подавшим возражение, в соавторстве с другими авторами, и опубликованные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в которых использовались словосочетания «Униполимер-М» и «Униполимер-Био».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602572 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии листов издания «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе», 2010 г. №8, 2013 г. №№1, 11, 2014 г. №№4, 14 [1];

- копии листов издания «Нефтепромышленное дело», 2010г. №11 [2];

- копии листов издания «Репоме: ежемесячное обозрение», 2012г. №4(75) [3];
- копии листов издания «Вестник развития науки и образования», 2008, №2 [4];
- копии листов издания «Охрана окружающей среды и рациональное недропользование: справочник 2007» [5]
- копии листов издания «Теоретические и практические вопросы предупреждения ликвидации и рекультивации последствий нефтяного загрязнения: 2015» [6];
- копии листов издания «Трубопроводный транспорт нефти», 2002. № 9 [7];
- копии патентов №2186075, №2183487, №2184608 [8];
- распечатки с сайта [dis.academic.ru](http://dis.academic.ru) [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами, считая их необоснованными.

Правообладатель указывает, что с 2013 года его основной деятельностью является изготовление и реализация сорбентов, в том числе с использованием обозначения «УНИПОЛИМЕР».

Правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, не представило доказательства существования принадлежащих ему авторских прав в отношении словесного обозначения «УНИПОЛИМЕР», а также доказательства того, что в отношении данного обозначения в интересах Мелкозерова В.М. действует или должна действовать установленная законом правовая охрана.

В возражении в качестве произведений науки указываются патенты на изобретения № 2186075, № 2183487, №2184608, однако патент не входит в перечень объектов авторского права, указанных в пункте 1 статьи 1259 Кодекса, на основании чего правообладатель делает вывод о том, что патент на изобретение не охраняет обозначение, служащее для индивидуализации продукта/способа, в том числе указанное в описании патента на изобретение. Правовая охрана патентов на изобретения действует в рамках формул данных изобретений, которые не содержат в качестве обязательного признака изобретения упоминание слова «УНИПОЛИМЕР».

Правообладатель полагает, что нет оснований считать патент научным произведением применительно к пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку, согласно пункту 4.1 ГОСТ Р 55385-2010 «Интеллектуальная собственность. Научные произведения», основными объектами отношений в предметной области настоящего стандарта выступают научные произведения следующих видов: научная монография, научный доклад, научно-технический отчет, отчет о научно-исследовательской, опытно-конструкторской, опытно-технологической работе, отчет о патентных исследованиях, научная статья, диссертация на соискание ученой степени доктора наук, диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, лекция, производные научные произведения, составные научные произведения. Патент в указанный перечень не входит, в связи с чем противопоставление патента товарному знаку является неправомерным.

Кроме того, правообладатель отмечает, что исключительные права на указанные в возражении патенты на изобретения прекратили свое действие и перешли в общественное достояние, в результате чего данные изобретения могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения за использование.

Правообладатель полагает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №602572, поскольку из документов, приложенных к возражению, не следует факт наличия у Мелкозерова В.М. исключительного права на произведения науки, в качестве которых указаны патенты на изобретение № 2186075, № 2183487, № 2184608).

Правообладатель также полагает, что обозначение «УНИПОЛИМЕР» не является объектом авторского права, поскольку не является оригинальным, в силу чего такое обозначение может быть повторно создано другим лицом в результате параллельного творчества, соответственно ценность обозначения «УНИПОЛИМЕР» как объекта авторского права ничтожна.

Поскольку под цитатой понимается дословная выдержка из какого-либо текста, дословная передача определенной мысли другого человека, правообладатель

полагает, что мысль может быть выражена в форме фразы или словосочетания, а не отдельного слова.

Если в качестве произведений, цитатой из которых является обозначение «УНИПОЛИМЕР», подразумеваются статьи, копии которых приложены к возражению, то наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на данные произведения ничем не подтверждено, поскольку исключительные права на данные произведения могут принадлежать, например, работодателю в случае, если данные произведения являются служебными. Кроме того, каждая такая статья написана в соавторстве, в силу чего невозможно однозначно установить, кем из соавторов в указанные научные статьи были включены слова «Униполимер-М», «Униполимер-Био».

Правообладатель обращает внимание на то, что информация, опубликованная в научных изданиях, не является широко известной среди потребителей товара, в связи с отсутствием конкретного перечня организаций, среди которых были распространены данные издания.

В отзыве приведена информация о том, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существует договор о передаче прав на объект авторского права от 03.12.2015, согласно которому Мелкозеров В.М. передал путем отчуждения ООО «НПФ «Экосорб» все имущественные права на словесное наименование «Униполимер-М», а ООО «НПФ «Экосорб» с момента подписания данного договора, являясь единственным правообладателем этого обозначения, по своему усмотрению подает заявку на регистрацию товарного знака «Униполимер».

Указанный документ свидетельствует о правомерности использования ООО «НПФ «Экосорб» зарегистрированного за ним обозначения в отсутствие нарушения авторских прав Мелкозерова В.М.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №602572.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НПФ «Экосорб» по состоянию на 11.01.2019;
- распечатки патентов на изобретение №2186075, №2183487, №2184608;
- распечатки с сайтов focus.kontur.ru, www.krascsm.ru/klp/ ;
- копия автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Стригуновой А.А.;
- копия акта приема-передачи рекламных материалов;
- копия листов рекламного журнала ООО «НПФ «Экосорб» в отношении сорбента «УНИПОЛИМЕР-М»;
- копии чеков отправки рекламного журнала ООО «НПФ «Экосорб» в период 03.11.2014 -11.04.2015 г. на 124 листах;
- копии актов по оплате хостинга сайта [www.ecosorb.su](http://www.ecosorb.su);
- копия договора о передаче прав на объект авторского права от 03.12.2015.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.12.2015) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с положениями пункта 9 (1) 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение, усматривает нарушение своих прав на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №602572. Принимая во внимание наличие спора об авторстве на оспариваемый товарный знак, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Мелкозерова В.М. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602572.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «УНИПОЛИМЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 01, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает его авторские права на слово «Униполимер», которое представляет собой цитату из описаний к патентам №№ 2186075, 2183487, 2184608 на изобретения, одним из соавторов которых является лицо, подавшее возражение – Мелкозеров В.М.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на научные статьи, в которых упомянуто данное слово, которые были опубликованы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в состав авторов которых также входит В.М. Мелкозеров.

Цитатой является дословная выдержка из какого-либо произведения. Цитата применяется для подкрепления излагаемой мысли авторитетным высказыванием, как наиболее точная по смыслу её формулировка; для критики цитируемой мысли; в качестве иллюстрации — как ценный фактический материал. Цитата — принадлежность в основном научной (преимущественно гуманитарной) и официально-деловой речи, где она обозначается кавычками или выделяется

шрифтом и снабжается ссылкой на источник. При цитировании допустимо модернизировать орфографию и пунктуацию, опускать слово (слова), обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается (см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/8894/ЦИТАТА](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/8894/ЦИТАТА)).

Вместе с тем, слово «УНИПОЛИМЕР» не может выступать в качестве цитаты, поскольку является словом, не имеющим определенного смысла, а не высказыванием или выдержкой из текста, обладающей определенной смысловой нагрузкой.

Также коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак, представляющий собой словесное обозначение «УНИПОЛИМЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, является самостоятельным результатом творческого труда именно лица, подавшего возражение.

Кроме того, правообладателем товарного знака по свидетельству №602572 представлен договор о передаче прав на объект авторского права от 03.12.2015, согласно которому Мелкозеров В.М. передал правообладателю в лице ООО «НПФ «Экосорб» все имущественные права результат интеллектуальной деятельности - словесное наименование «Униполимер» и его производные. ООО «НПФ «Экосорб» с момента подписания данного договора по своему усмотрению подает заявку на регистрацию товарного знака «Униполимер» в любом словесном, изобразительном или ином обозначении, в любом цвете или цветовом сочетании, являясь единственным правообладателем этого обозначения. Таким образом, имеет место наличие спора об авторстве между сторонами.

Коллегия не подвергает сомнению достоверность данного документа, исходя из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, и не может оценить представленные документы по критерию достоверности, поскольку это не входит в ее полномочия.

Ввиду наличия такого спора у сторон и отсутствия судебного акта, однозначно подтверждающего принадлежность авторских прав на произведение, тождественное



оспариваемому товарному знаку, именно лицу, подавшему возражение, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №602572 нарушает принадлежащее лицу, подавшему возражение, исключительное право на слово «УНИПОЛИМЕР».

В силу указанного выше отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №602572 нарушает требования пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №602572.**