

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 03.12.2007, поданное ООО «Промтехсервис-К» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛИАЛ» по свидетельству №331374, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ПОЛИАЛ» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.2007 за №331374 для товаров и услуг 02, 17, 19, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "ТэоХим", Москва (далее – правообладатель). Срок действия – 30.01.2016.

Оспариваемый товарный знак «ПОЛИАЛ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В Палату по патентным спорам 03.12.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №331374, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПОЛИАЛ» тождественен наименованию «Полиал», введенному в гражданский оборот ООО «Промтехсервис-К» в 2004 году, т.е. наименованию, известному в Российской Федерации на дату подачи заявки, без согласия авторов Морковина А.В. и Кудрявцева Д.А.;

- 05.07.2003 авторами была разработана серия полиуретановых составов, применяющихся для ремонта и полимерной защиты различных поверхностей, названная «Полиал», о чем свидетельствует авторское описание, зарегистрированное в Российском авторском обществе;

- в 2004 и 2005 годах была разработана Технологическая инструкция по устройству полиуретановых покрытий, получен сертификат пожарной безопасности и начаты производство и реализация защитных покрытий «ПОЛИАЛ»;

- с июня 2005 года и по настоящий момент ООО «Промтехсервис-К» ведет три основных направления деятельности: производство, оптовую и розничную продажи, строительно-монтажные работы по устройству полиуретановых покрытий «ПОЛИАЛ»;

- в 2004 году по заказу соавторов был разработан логотип «ПОЛИАЛ», который применяется на различных рекламных материалах компании (фирменные бланки, визитные карточки, рекламные буклеты и проспекты, этикетки);

- в 2005 году (16.06.2005) между авторами и ООО «Промтехсервис-К» был заключен договор на передачу прав пользования авторской технологией создания и использования новых полиуретановых композиций «Полиал» на срок 10 лет;

- 31.07.2004 было зарегистрировано доменное имя POLIAL.RU, после чего на домене была размещена информация о продукции ООО «Промтехсервис-К», маркированной наименованием «ПОЛИАЛ»;

- в период работы компании были зарегистрированы юридические лица, ставшие эксклюзивными представителями продукции «ПОЛИАЛ»: ООО «ПОЛИАЛ», ООО «УРАЛ ПОЛИАЛ», ООО «ПОЛИАЛ-УКРАИНА», подразделение «ПОЛИАЛ ЮГ РОССИИ»;

- 30.03.2006 была подана заявка на регистрацию комбинированного обозначения «ПОЛИАЛ», заявитель – ООО «Промтехсервис-К»;

- ООО «ТэоХим» является непосредственным конкурентом компании и выпускает аналогичную продукцию по техническим характеристикам и по области применения, но отличную по химическому составу, при этом никогда

ранее не использовало в своей деятельности наименование «ПОЛИАЛ» в своей деятельности, что подчеркивает его недобросовестную конкуренцию.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 313374 недействительной полностью.

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

- копия авторского описания проекта создания и испытания полиуретановых композиций для ремонта и полимерной защиты металлоконструкций под названием «ПОЛИАЛ» на 6 л. [1];
- технологическая инструкция на 4 л. [2];
- договор о передаче прав на использование произведения № 01/06-05 на 2 л. [3];
- сертификат пожарной безопасности на 1 л. [4];
- дилерские договоры №М-08/06 от 10.08.2006, № 1 от 01.11.2006, № М-01/06 от 01.03.2006 с приложениями на 14 л. [5];
- сертификат профессиональной подготовки на 1 л. [6];
- письма-отзывы по итогам работ на 2 л. [7];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 14 л. [8];
- учредительный договор ООО «Промтехсервис-К» на 4 л. [9];
- свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе на 2 л. [10];
- рекламные буклеты – 3 шт. [11].

От правообладателя 25.08.2008 поступил отзыв по мотивам возражения от 03.12.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является тождественным названию литературного произведения, поскольку вид и название произведения, задепонированного лицом, подавшим возражение, определен как: «Авторское описание проекта создания и испытания новой серии полиуретановых композиций для ремонта и полимерной защиты бетонных (цементных)

поверхностей и антикоррозионной защиты металлоконструкций под названием «ПОЛИАЛ»;

- в возражении не упоминается об известности самого произведения, при этом возражающей стороной не представлены доказательства известности произведения «Авторское описание проекта создания и испытания новой серии полиуретановых композиций для ремонта и полимерной защиты бетонных (цементных) поверхностей и антикоррозионной защиты металлоконструкций под названием «ПОЛИАЛ»;

- регистрация произведения в Российском Авторском Обществе (далее – РАО) не говорит о его известности на дату приоритета оспариваемого товарного знака, авторское свидетельство, выданное РАО, подтверждает лишь факт существования данного литературного произведения на момент 28.04.2005;

- возражающей стороной не были представлены доказательства творческого (оригинального) характера названия «ПОЛИАЛ», в связи с чем наименование «ПОЛИАЛ» не может считаться объектом авторского права;

- не претендуя на авторство представленного литературного произведения, правообладатель утверждает, что технология, описанная в произведении, и ее название «ПОЛИАЛ» были разработаны компанией ООО «ТэоХим», впоследствии данная информация была разглашена бывшим сотрудником компании, в связи с чем утверждение об авторстве Д.А.Кудряшова и А.В.Морковина не соответствует действительности;

- возражающая сторона указывает на введение в гражданский оборот наименования «ПОЛИАЛ» в 2004 году ООО «Промтехсервис-К», однако это также не соответствует действительности, поскольку данная компания была создана 16.07.2005, при этом доменным именем Алимова Д.Б. компания могла воспользоваться также после июля 2005 года;

- относительно сертификата пожарной безопасности правообладатель отмечает, что реализация товара, качество которого не подтверждено уполномоченными организациями, существенно затруднена. Поскольку сертификат датирован 23.11.2005, то продукция, произведенная лицом, подавшим

возражение, не могла широко распространяться и рекламироваться (документов об этом не представлено);

- кроме того, указанный сертификат пожарной безопасности является поддельным (а информация в нем – сфальсифицированной), поскольку фраза «Испытания проводились путем нанесения 3-х слоев лака на негорючее основание в соответствии с технологией «ПОЛИАЛ» не может присутствовать в сертификате (грубое нарушение правил сертификации);

- в возражении указано, что компания ООО «Промтехсервис-К» никогда не имела производственных отношений с ООО «ТэоХим», однако договор, заключенный между ООО «Промтехсервис-К» и ООО «Зодиак» предполагает поставку материала под маркой «ЭЛАКОР». Товарный знак «ЭЛАКОР» принадлежит ООО «ТэоХим» и правообладатель никогда не поставлял свою продукцию ООО «Промтехсервис-К» и ООО «Зодиак»;

- компания ООО «Промтехсервис-К» осуществляет недобросовестную конкуренцию по отношению к ООО «ТэоХим»;

- в возражении указывается, что ООО «ТэоХим» не использует товарный знак «ПОЛИАЛ». Данное утверждение опровергается договорами подряда, а также сайтом www.polial.org.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копии уставных документов ООО «ТэоХим» на 20 л. [12];
- форма бланка сертификата пожарной безопасности на 2 л. [13];
- копия договора подряда № 01/02-08-37 от 06.02.2008 на 5 л. [14];
- письмо ООО «ТэоХим» на 2 л. [15];
- договоры № 2509 от 25.09.2002, № 2008 от 20.08.2002 на 6 л. [16];
- распечатка сайта www.polial.org на 1 л. [17].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.01.2006) товарного знака по заявке №2006701678/50 правовая база для оценки его охраниспособности включает в себя Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), 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), Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.06.1993 г. № 5351-1 (далее – ЗоАП).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

Согласно пункту 1 статьи 6 ЗоАП авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. Пунктом 2 статьи 6 ЗоАП определено, что авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме, в частности, в виде изображения (рисунок, эскиз, картина, план и так далее).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ЗоАП объектами авторского права являются, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна.

В соответствии со статьей 9 ЗоАП авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

Оспариваемый товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Представленные документы [2-7, 11] свидетельствуют о подготовке к производству, производстве, рекламе и реализации ООО «Промтехсервис-К» серии полиуретановых композиций, маркируемых обозначением «ПОЛИАЛ».

Согласно представленному документу [2] объектом авторского права признано произведение литературы под названием: «Проект создания и испытания новой серии полиуретановых композиций для ремонта и полимерной защиты бетонных (цементных) поверхностей и антисептической защиты металлоконструкций под названием «ПОЛИАЛ», т.е. на дату – 28.04.2005 – в авторском описании была изложена информация об авторской разработке с использованием слова «ПОЛИАЛ».

Вместе с тем, из документов [1-11] не представляется возможным установить известность указанного объекта авторского права до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 331374.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает однозначными сведениями о возникновении авторских прав на произведение литературы, которое тождественно оспариваемому товарному знаку, и приобретении им известности, что не позволяет установить нарушение авторских прав в результате произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №331374.

Относительно вопроса установления авторства необходимо отметить, что споры, связанные с признанием авторских прав на конкретный объект, рассматриваются в судебном порядке.

Вопросы, касающиеся недобросовестной конкуренции, а также проверка подлинности представляемых документов, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации №331374 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПОЛИАЛ» по свидетельству №331374.