

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.03.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642677, поданное ООО «Транспромпроект», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016731070 с приоритетом от 23.08.2016 зарегистрирован 23.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №642677 на имя Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 (далее – правообладатель; УрГУПС) в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №642677 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:



- оспариваемый товарный знак воспроизводит произведение дизайна «», исключительное право на которое принадлежит ООО «Транспромпроект» в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на логотип от 13.02.2017;



- произведение дизайна «» было создано Чуркиным Г.Г. в рамках исполнения договора, заключенного им с ИП Чуркиной Л.К. 05.10.2009, которая в свою очередь передала исключительное право на данное произведение дизайна Емелину В.Л. на основании договора от 27.10.2009, который впоследствии, как указано выше, осуществил отчуждение исключительного права на это произведение ООО «Транспромпроект»;



- произведение дизайна «» тождественно изобразительному элементу,



входящему в состав оспариваемого товарного знака «», при этом ООО «Транспромпроект» не выдавало правообладателю оспариваемого товарного знака согласия на использование принадлежащего ему логотипа;

- товарный знак по свидетельству №642677 сходен до степени смешения с фирменным наименованием «Транспромпроект», исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом указанное фирменное наименование используется при осуществлении деятельности, однородной услугам 37, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №642677.

В качестве иллюстрации своих доводов, лицом, подавшим возражение, приложены следующие документы и материалы (копии):

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №642677;
2. Договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности от 27.10.2009, заключенный между ИП Чуркиной Л.К. и Чуркиным Г.Г.

3. Договор на оказание услуг №105 от 05.10.2009, заключенный между ИП Чуркиной Л.К. и Емелиным В.Л., акт приемки-сдачи к договору от 27.10.2009;

4. Нотариальный протокол осмотра доказательств от 27.12.2017;

5. Договор об отчуждении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности от 13.02.2017, заключенный между Емелиным В.Л. и ООО «Транспромпроект», приложение к договору от 13.02.2017;

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) со сведениями об ООО «Транспромпроект»;

7. Договор №ТПП-8 на выполнение проектных работ от 26.05.2014, заключенный между ООО «Транспромпроект» и ОАО «Ямальская железнодорожная компания»;

8. Муниципальный контракт №0162300000414000107-0138270-02 от 08.07.2014, заключенный между Администрацией Ирбитского муниципального образования и ООО «Транспромпроект», с приложением №1 (техническое задание);

9. Муниципальный контракт от 12.12.2014, заключенный между Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района» и ООО «Транспромпроект», с приложениями №1 (расчет стоимости), №2 (техническое задание);

10. Титульный лист «Программа производства изысканий на объекте «Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездной дороги к МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой» (к Муниципальному контракту №99 от 15.12.2014);

11. Договор №2015\05-06 на выполнение комплексных инженерных изысканий от 22.05.2015, заключенный между ООО «Уральская строительная компания «Кров Трейд» и ООО «Транспромпроект» с приложениями №1 (календарный план работ), №2 (техническое задание, №3 (сводная смета), №4-7 (сметы на инженерно-геодезические испытания); титульный лист «Программа производства изысканий на объекте «Комплексный логистический центр ШАТЕ-М ПЛЮС, г. Екатеринбург»;

12. Государственный контракт №10-12-15 на разработку проектной документации от 30.06.2015, заключенный между Федеральным казенным

учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства»(ФКУ «Поволжуправавтодор»), с приложениями №1 (задания на проведение проектных и изыскательных работ на капитальный ремонт), №2 (календарный график);

13. Государственный контракт №19/15 на разработку проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Оха от 29.10.2015, заключенный между Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» и ООО «Транспромпроект», с приложениями 1 (техническое задание), №2 (календарный план), №3 (акт сдачи-приемки работ), №4 (информация о ходе разработки проектной документации), дополнительное соглашение №1;

14. Государственный контракт на проведение проектных и изыскательных работ на ремонт путепровода через железную дорогу №60/15 от 19.05.2015, заключенный между Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород Уфа Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Волга»), с приложениями №1 (задания), №2 (календарный график работ);

15. Договор №ТПП-16 от 16.03.2016, заключенный между ООО «Транспромпроект» и ЗАО «Газпромнефть-Аэро», с приложениями 31 (протокол соглашения о договорной цене), №2 (календарный план работ);

16. Сведения об обозначении «» по заявке №2017706666 с приоритетом от 22.02.2017, поданной ООО «Транспромпроект».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642677 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №642677, ознакомленный в установленном порядке с возражением, 28.05.2018 представил свой отзыв по мотивам возражения со следующими аргументами в защиту правовой охраны товарного знака:

- право на фирменное наименование (коммерческое обозначение) «Транспромпроект» возникло у Проектно-изыскательного института транспортных и промышленных сооружений «Транспромпроект» Уральского государственного университета путей сообщений (далее – ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС), являющегося структурным подразделением УрГУПС, ранее, чем у лица, подавшего возражение, а именно с даты создания - 01.06.2007;

- ООО «Транспромпроект» было создано на шесть лет позднее (30.10.2013) бывшими и нынешними работниками ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, не нашедшими общий язык с новым руководством УрГУПС, оно неправомерно использует при осуществлении однородных услуг приобретенное в связи с деятельностью ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС различительную способность у потребителей обозначение «Транспромпроект», а также изобразительный элемент в

виде стилизованного рельса «»;

- ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС использовал изобразительный элемент «» с 2009 года, т.е. до даты создания ООО «Транспромпроект», при этом заказ на создание этого произведения мог быть осуществлен только в рамках служебного задания, а не по личной инициативе Емелина В.Л., занимавшего в ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС руководящую должность (директор по производственным и коммерческим вопросам) и незаконно оформившего на себя исключительное право на это произведение.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие документы (копии):

17. Приказ №104 от 14.05.2007 о создании ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС;
18. Положение о ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС от 14.05.2007;
19. Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Транспромпроект»;
20. Приказ №1085л от 02.07.2007 о назначении на должность директора ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС Скутина А.И.;

21. Справки на работников ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС Скутина А.И., Бушланова С.В., Кравченко Ю.М.;
22. Справка об объемах услуг, оказанных ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС;
23. Письма от 22.10.07 №1528-10 и от 17.12.2007 №1596-10 к директору по капитальному строительству Свердловской железной дороги – Филиал ОАО «РЖД»;
24. Отзыв от ЗАО «АЛЬКОН» о проделанной ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС работе;
25. Письмо от 25.03.2009 №13-10/ТПП к директору по логистике ОАО «Завод керамических изделий»;
26. Справка ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС на Емелина В.Л.;
27. Договор №ПС-379 от 24.11.2009, заключенный между УрГУПС и ООО «Транспецстрой», приложение №1 (протокол соглашения о договорной цене), приложение №2 (календарный план работ), приложение №3 (техническое задание);
28. Проектная документация ПС-379-ППО 2010г.;
29. Техническая документация ПС-379-ЭН;
30. Акт от 01.04.2010 к договору №ПС-379 от 24.11.2009;
31. Акт сдачи-приемки от 01.04.2010 к договору №ПС-379 от 24.11.2009;
32. Письмо от 09.12.2009 №131-1-ТПП к главному инженеру ОАО «Ураласбест»;
33. Письмо от 18.12.2009 к заместителю начальника по безопасности и режиму Свердловской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги»;
34. Письмо №Тех 105/018 от 04.02.2010 от и.о. главного инженера службы автоматики и телемеханики филиала ОАО «РЖД» Свердловская;
35. Письмо от 15.02.2010 №27 от ЗАО НПО «Весы»;
36. Письмо от 02.03.2010 №36-1-/ТПП к генеральному директору ОАО «Сибгипротранс»;
37. Договор №ПС-440/38-НС от 18.06.2010, заключенный между УрГУПС и ЗАО «Нерудсервис», приложение №1 (протокол соглашения о договорной цене), приложение №2 (смета);

38. Письмо №286/08 от 11.10.2010 от директора по эксплуатации ЗАО «Урал-Транс ТелеКом»;

39. Договор №ПС-509 от 29.08.2011, заключенный между УрГУПС и ООО «Технологические и сельскохозяйственные машины и оборудование», приложение №1 (протокол соглашения о договорной цене), приложение №2 (календарный план работ), приложение №3 (задание на выполнение работ);

40. Отзыв от ООО «Уральский Завод Металл Профиль» о проделанной ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС работе;

41. Письмо №38 от 05.04.2012 от ООО «Ямал-Сервис»;

42. Государственный контракт №47/279 от 07.09.2012, заключенный между УрГУПС и Федеральным дорожным агентством;

43. Письмо №211 от 01.10.2012 от ООО «Компания «Гранит»;

44. Государственный контракт №47/367 от 27.11.2012, заключенный между УрГУПС и Федеральным дорожным агентством;

45. Технический паспорт моста через реку Сикияз от 28.03.2013;

46. Договор подряда на выполнение инженерно-геологических работ №ПС-627 от 17.04.2013, заключенный между УрГУПС и ОАО «Уралредмет», приложение №1 (техническое задание), приложение №2 (свидетельство о допуске к определенному виду работ), приложение №3 (смета), акт сдачи-приемки работ по договору от 15.07.2013;

47. Договор подряда №19/ПС-691 от 19.08.2014, заключенный между УрГУПС и АО «Алроса», приложение №1 (техническое задание), приложение №2 (технические условия), приложения №3, 4, 5, 6 (смета), акт сдачи-приемки работ по договору от 28.11.2014;

48. Договор №ПС-754 от 16.09.2015, заключенный между УрГУПС и ОАО «АК «ЖДЯ», приложение №1 (протокол соглашения о договорной цене), приложение №2 (календарный план работ), приложение №3 (техническое задание), акт сдачи-приемки работ по договору от 01.12.2015;

49. Письмо от 21.11.2016 №24226 от главного инженера филиала ОАО «РЖД» Свердловской железной дороги;

50. Письмо от 06.03.2017 №160/2/7/1213 от начальника Главного управления железнодорожных войск Минобороны России;

51. Договор №ТПП-790 от 01.06.2017, заключенный между УрГУПС и ОАО «Транспорт», приложение №1 (протокол соглашения о договорной цене), приложение №2 (календарный план работ);

52. Листы проектной документации с 2009 по 2012 гг.;

53. Сведения о делопроизводстве по заявке №2016731070.

Также необходимо отметить, что 04.06.2018 поступило дополнение к отзыву правообладателя, в котором отмечается, что спорное произведение дизайна в виде

стилизованного рельса «» могло быть создано в рамках служебного задания УрГУПС. Кроме того, в дополнении к отзыву указывается на неохраноспособность словесного элемента «Транспромпроект» в составе оспариваемого товарного знака, а также на то, что это обозначение, помимо лица, подавшего возражение, и ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, используется в составе фирменных наименований иных лиц.

В качестве дополнительных материалов правообладателем представлены следующие документы (копии):

54. Доверенности на Емелина В.Л. от 19.05.2011 и от 16.07.2012, выданные УрГУПС;

55. Должностная инструкция Емелина В.Л. от 2011г.;

56. Счет №КП-258/2 от 27.11.2014 за подписью Емелина В.Л.;

57. Письмо от 24.09.2009 №109-10/ТПП к ОАО «Азот» за подписью Емелина В.Л.;

58. Письмо от 30.10.2015 №24-230/ГМ от ПАО «Ашинский металлургический завод», адресованное заместителю ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС Емелину В.Л.;

59. Статьи из журнала РСП ЭКСПЕРТ №8/2009, №1/2010, №4/2010;

60. Технический отчет №ПС-582 июль 2012 с подписью Емелина В.Л.;

61. Фрагменты чертежей;

62. Проект выправки плана от 2010 г.;

63. Письмо от 06 апреля 2012 №ПТ-32 от филиала ОАО «РЖД» Свердловской железной дороги;

64. Проектная документация ПС-710-ПЗ 2015г.;

65. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) на ИП Чуркину Л.К.;

66. Информация из компьютерной папки Емелина В.Л. о разработке сайта «Транспромпроект»;

67. Пояснения Голубева О.В. И Исламова А.Р. об использовании спорного произведения дизайна;

68. Информация из компьютерной папки Лыскова И.Л., Бахтина Н.Д., Берегова А.С., Бушланова С.В.;

69. Флэш-накопитель с видеосъемкой об использовании спорного произведения дизайна ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС;

70. Информация об организациях, использующих в составе фирменного наименования слова «Транспромпроект».

Лицо, подавшее возражение, ознакомленное с отзывом правообладателя и дополнением к нему, 20.08.2018 представило свое мнение относительно изложенной правообладателем правовой позиции, указав, что правообладателем не представлены документальные подтверждения того, что спорное произведение дизайна создавалось в рамках служебного задания ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, в то время как материалы возражения свидетельствуют о том, что Емелин В.Л. действовал от своего имени и в своих интересах при заказе на разработку этого произведения, а также в дальнейшем при передачи прав на него ООО «Транспромпроект». Законность использования спорного произведения правообладателем из представленных материалов отзыва не усматривается. Относительно наличия у ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС более ранних чем у ООО «Транспромпроект» исключительных прав на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, указывает на то, что ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, являясь структурным подразделением УрГУПС, не зарегистрировано в качестве юридического лица, а, следовательно, правом на фирменное наименование не

обладает. Также правообладателем не доказано наличие у него более ранних прав на коммерческое обозначение «Транспромпроект». Ссылка правообладателя на использование обозначения «Транспромпроект» иными юридическими лицами в своем фирменном наименовании к настоящему спору отношения не имеет. Тот факт, что обозначение «Транспромпроект» включено в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента не является основанием для сохранения его правовой охраны, поскольку не устраняет наличие нарушения права ООО «Транспромпроект» на фирменное наименование. Довод правообладателя о злоупотреблении Емелиным В.Л. своими правами и недобросовестности ООО «Транспромпроект» при подаче возражения относится к сфере антимонопольного законодательства, а не к сфере интеллектуального права, следовательно, в настоящем деле рассмотрен быть не может.

Правообладатель, ознакомившись с вышеуказанными доводами лица, подавшего возражение, представило 20.08.2018 свои комментарии, которые сводятся к анализу материалов дела на предмет наличия у правообладателя прав на спорное произведение дизайна, и недобросовестных, по его мнению, действий учредителей ООО «Транспромпроект» по созданию этой организации и использованию обозначения «Транспромпроект» и спорного произведения дизайна.

Изучив материалы дела, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.08.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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 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.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование «Транспромпроект», а также на произведение дизайна «», которые, по его мнению, воспроизведены в оспариваемом товарном знаке, а также осуществление однородной деятельности в области строительства и инженерных изысканий, позволяет признать ООО «Транспромпроект» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642677.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №642677 с приоритетом от 23.08.2016 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде железнодорожного рельса, в плоскости поперечного сечения которого расположен словесный элемент «УрГУПС», выполненный буквами русского алфавита. Под изобразительным элементом в четыре строки размещены словесные элементы «проектно-изыскательский институт», «ТрансПромПроект», «Уральский Государственный Университет Путей Сообщения», выполненные в стандартном шрифтовом исполнении. Все словесные элементы, кроме «УрГУПС», указаны в качестве неохраняемых элементов.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня услуг класса МКТУ:

37 класс МКТУ - асфальтирование; бурение скважин; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; снос строительных сооружений; строительство;

42 класс МКТУ - анализ воды; анализ химический; аудит в области энергетики; дизайн промышленный; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования научные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; межевание; оценка качества леса на корню; планирование городское; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая.

Согласно приведенным в поступившем возражении доводам, основанием для его подачи явилось нарушение исключительных прав ООО «Транспромпроект» на фирменное наименование при регистрации оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «ТрансПромПроект».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак



проектно-исследовательский институт
ТрансПромПроект
Уральский Государственный Университет
Путей Сообщения

« действительно включает в свой состав обозначение «ТрансПромПроект», которое сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Транспромпроект». При этом согласно сведениям из ЕГРЮЛ [6], ООО «Транспромпроект» получило право на принадлежащее ему фирменное наименование ранее даты приоритета (23.08.2016) оспариваемого товарного знака, а именно 30.10.2013.

Документы возражения [7] – [15] также свидетельствуют о том, что деятельность ООО «Транспромпроект» связана с осуществлением работ по разработке проектно-сметной документации в сфере строительства различных сооружений. Указанная сфера деятельности лица, подавшего возражение, однородна услугам 36, 42 классов МКТУ, приведенным в перечне свидетельства №642677 оспариваемого товарного знака, и правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем следует констатировать, что спорный словесный элемент «ТрансПромПроект», входящий в состав товарного знака по свидетельству №642677, был исключен из его правовой охраны в соответствии с решением Роспатента от 11.12.2017. При этом необходимо указать, что просьба об отнесении этого элемента к категории неохраняемых была изложена самим правообладателем



проектно-исследовательский институт
ТрансПромПроект
Уральский Государственный Университет
Путей Сообщения

еще при подаче заявки №2016731070 на регистрацию обозначения « в качестве товарного знака (согласно заявочным документам, код 526).

Таким образом, наличие в составе оспариваемого товарного знака неохраняемого словесного элемента «ТрансПромПроект» не может явиться препятствием для использования ООО «Транспромпроект» принадлежащего ему фирменного наименования и, соответственно, осуществления соответствующей хозяйственной деятельности с использованием этого средства индивидуализации в гражданском обороте.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №642677 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

Что касается довода правообладателя о том, что права на фирменное наименование и коммерческое обозначение «Транспромпроект» возникли у УрГУПС с 01.06.2007 года (дата образования структурного подразделения УрГУПС – ПИИ «Транспроект» УрГУПС), т.е. раньше чем у лица, подавшего возражение, то он не имеет значения для существования настоящего спора в силу наличия указания на неохраноспособность спорного словесного элемента «ТрансПромПроект» в составе оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем коллегия считает необходимым указать, что вышеприведенный довод правообладателя не обоснован по следующим причинам.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1473 Кодекса, под своим фирменным наименованием в гражданском обороте может выступать только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

Правообладатель же оспариваемого товарного знака, представляющий собой государственное образовательное учреждение, в соответствии с положениями подпункта 8 пункта 3 статьи 50 Кодекса является некоммерческой организацией, следовательно, правом на фирменное наименование изначально не обладает. Более того, структурное подразделение ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС само по себе не является юридическим лицом, а, значит, довод правообладателя о том, что у него имеется более раннее право на фирменное наименование «Транспромпроект» не основан на положениях действующего законодательства.

В поступившем отзыве правообладателя содержится довод о том, что «Транспромпроект» также является коммерческим обозначением его структурного подразделения ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, используемым задолго до создания ООО «Транспромпроект».

В этой связи следует отметить, что пунктом 1 статьи 1538 Кодекса установлено, что юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Вместе с тем каких-либо документов, позволяющих прийти к выводу о наличии у правообладателя имущественного комплекса, сопровождаемого обозначением «Транспромпроект», в отзыве не представлено.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №642677 произведена в нарушение авторских прав лица, подавшего возражение, на произведение дизайна «», входящее в состав оспариваемого

товарного знака «», то необходимо отметить следующее.

Действительно, оспариваемый товарный знак включает в свой состав изобразительный элемент «», тождественный произведению дизайна «», сведения о котором приведены в поступившем возражении. Наличие тождественности этих графических произведений, а также отнесение их к объекту авторских прав по смыслу пункта 1 статьи 1259 Кодекса сторонами спора не опровергается. Вместе с тем ключевым вопросом при рассмотрении поступившего

возражения является установление принадлежности исключительного право на произведение дизайна «» какой-либо из сторон спора.

Так, согласно представленным документам [2] произведение дизайна «» в виде рельса было создано его автором Чуркиным Г.Г.. В свою очередь Чуркин Г.Г. произвел отчуждение исключительных прав на это произведение ИП Чуркиной Л.К. для целей исполнения ей договора на оказание услуг по созданию произведения дизайна [3], заключенного с Емелиным В.Л. В силу п.п. 4.1, 4.4 упомянутого договора Емелину В.Л. передаются исключительные права на произведение дизайна в полном объеме. В подтверждении исполнения договора представлен акт приемки-сдачи от 27.10.2009.

Лицом, подавшим возражение, также представлен нотариальный осмотр доказательств [4], согласно которому по электронным адресам ИП Чуркиной Л.К. и Емелиным В.Л., приведенным в договоре [3], 13.09.2009 была осуществлена переписка относительно вариантов дизайна произведения в виде рельса.

В дальнейшем, по договору [5], заключенному 13.02.2017, Емелин В.Л. произвел отчуждение исключительного права на произведение дизайна «» лицу, подавшему возражение.

Таким образом, их вышеуказанных документов усматривается, что обладателем авторских прав на произведение дизайна «» является ООО «Транспромпроект». Однако исключительное право на это произведение возникло у ООО «Транспромпроект» только 13.02.2017, в то время как заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №642677 была подана за 1,5 года до этого, а именно 23.08.2016. Следовательно, на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №642677 исключительное право на произведение дизайна «» у ООО «Транспромпроект» отсутствовало, а, следовательно, не могло быть нарушено УрГУПС.

Вместе с тем необходимо указать, что наличие авторского права на произведение дизайна «» у Емелина В.Л. на дату приоритета оспариваемого товарного знака опровергается правообладателем оспариваемого товарного знака.

Как следует из отзыва правообладателя договор [3] на оказание услуг по созданию произведения дизайна «» мог быть заключен Емелиным В.Л. только в результате служебного задания, полученного в устной форме от руководителя ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС. Как следует из представленных материалов [26] и не опровергается лицом, подавшим возражение, Емелин В.Л. с 01.09.2008 по 03.06.2016 занимал должность заместителя директора по производственным и коммерческим вопросам ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, в рамках своей должностной инструкции [55] подписывал счета [56], утверждал технические отчеты [60], рассылал коммерческие предложения третьим лицам [60].

При этом правообладатель обращает внимание на то, что оспариваемый



товарный знак «», включающий спорное произведение дизайна, всегда позиционировался в гражданском обороте как логотип УрГУПС, а не как объект авторского права Емелина В.Л.

Так, согласно представленным общедоступным документам [59] в 2009 и 2010 годы, т.е. практически в период создания произведения дизайна «», услуги ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС рекламировались в журнале «РСП ЭКСПЕРТ», при этом в рекламе приводился логотип института, совпадающий с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, помимо вышеупомянутых рекламных материалов в журнале «РСП ЭКСПЕРТ» за №8/2009 была опубликована статья «Проект из стен высшей школы» о деятельности ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, одним из авторов которой выступал заместитель директора ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС Емелин В.Л.

В отзыве правообладатель также обращает внимание на то, что нотариальный осмотр доказательств [4] содержит сведения о том, что варианты произведений дизайна с логотипом «» в 2009 году отправлялись на согласование Емелину В.Л. с пометкой для «Транспромпроекта», т.е. для структурного подразделения ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС, поскольку ООО «Транспромпроект» еще не существовало.



Также использование обозначения «» в проектно-конструкторской документации ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС свидетельствует о том, что это обозначение ассоциируется у потребителей исключительно с правообладателем.

Таким образом, довод отзыва о том, что исключительное авторское право на произведения дизайна «» возникло в 2009 году именно у УрГУПС, а не у Емелина В.Л., позволяет придти к выводу о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав. При этом рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу изложенного оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса в настоящем деле не усматривается.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, не представляется возможным признать доводы возражения убедительными, вследствие чего оно не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №642677.