

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

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 возражение, поступившее 08.09.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473558, поданное ООО «А-ПРЕСС ДИЗАЙН», Москва, ООО «Элис», Московская обл., г. Мытищи, Николаевым К.М., г. Московская обл., г. Пушкино, Меньщиковым И.А. Московская обл., п. Заветы Ильича (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак **ВИАЛОНА** по заявке №2011733175 с приоритетом от 10.10.2011 зарегистрирован 26.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №473558 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИС», Московская обл., г. Щелково, в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 05.10.2015 договора №РД0182609 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «РУССТА», Московская обл., г. Щелково (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №473558 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- автором визуального изображения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №473558, является Николаев К.М.;
- данное изображение было создано в рамках договора от 11.02.2004 на оказание услуг по разработке дизайна, заключенного между Меньщиковым И.А. и ООО «А-ПРЕСС ДИЗАЙН» в лице директора Николаева К.М., при этом авторские права исполнителя Николаева К.М. по разработанным макетам по данному договору переходили к заказчику - Меньщикову И.А.;
- Меньщиков И.А. авторские права не передавал, не продавал и иных сделок по отчуждению не совершал и согласие на использование и регистрацию товарного знака не давал.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473558 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены:

- копия договора от 11 февраля 2004г., техническое задание, акт приема-передачи от 18 февраля 2004 года на 7 л. [1];
- копии вариантов логотипа на 3л. [2];
- информация из сети Интернет о вине «VIALONA» [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №473558, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не является объектом авторского права, так как создано не творческим трудом, в подтверждение чего правообладатель ссылается на постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором указано, что при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Кодекса в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом;

- оспариваемый товарный знак состоит из слова «ВИАЛОНА» и изобразительного элемента в виде белой вытяжки (вытяжной системы) на оранжевом фоне и какой-либо художественной или иной ценности не несет, его задача состоит исключительно в индивидуализации производителя товаров;

- у исполнителя по договору от 11.02.2004 стояла задача задействовать на обозначении слово «ВИАЛОНА» и изобразить вытяжную систему, при этом данное слово было изначально представлено исполнителю в техническом задании и, исходя из этого, не может считаться продуктом творческого труда;

- лицами, подавшими возражение, не представлены документы, которые могли бы свидетельствовать о каком-либо открытом использовании ими оспариваемого товарного знака до даты его приоритета или доведения до неограниченного круга лиц сведений о наличии у них каких-либо прав на соответствующее обозначение;

- достоверность представленных в материалы возражения документов вызывает сомнения;

- лица, подавшие возражение, не обосновали свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473558, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения: из возражения следует, что только Николаев К.М. и Меньщиков И.А. усматривают нарушение своих прав в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству № 473558;

- в материалы возражения не представлены документы, которые свидетельствовали бы о каком-либо столкновении интересов лиц, подавших возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака или сходного с ним обозначения на рынке товаров 11 класса МКТУ.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 473558.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.10.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак **ВИАЛОНА** по свидетельству №473558 включает словесный элемент «ВИАЛОНА», выполненный заглавными буквами русского алфавита оранжевого цвета, и изобразительный элемент в виде двух вертикальных фигур со скошенным углом, образующих стилизованную вытяжку. Товарный знак охраняется в белом, оранжевом цветовом сочетании.

По мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое было создано в рамках договора [1], заключенного между ООО «А-ПРЕСС-ДИЗАЙН» (Исполнитель) и Меньщиковым И.А. (Заказчик) 11 февраля 2004 года.

Анализ договора [1] показал, что его предметом является разработка логотипа – товарного знака заказчика и передача ему в собственность разработанного обозначения как средства индивидуализации продукции заказчика.

В пункте 3.3. договора отмечено, что утверждение логотипа (окончательного варианта макета логотипа) оформляется соответствующим актом, подписанным сторонами.

Вместе с тем, акт приема-передачи, подписанный сторонами 18.02.2004 года, не содержит окончательного утвержденного варианта макета. Отсутствует также платежный документ, подтверждающий исполнение договора.

Кроме того, из представленного акта приема-передачи от 18.02.2004 следует, что оплата по договору произведена исполнителем, а не заказчиком.

Что касается приложенных к возражению копий листов вариантов написания словесных элементов «ВИАЛОНА», то коллегия не может достоверно установить, что они являются неотъемлемой частью договора [1] или акта, составленного в соответствии с пунктом 3.3. договора, поскольку они не содержат ни ссылки на договор или акт, ни даты создания, подпись исполнителя (директора ООО «А-ПРЕСС-ДИЗАЙН» Николаева К.М.) не скреплена печатью организации.

В целом, представленные документы содержат в себе ряд ошибок и опечаток, что вызывает сомнение в их достоверности.

Никаких документов, подтверждающих, что разработанные варианты логотипа использовались как средство индивидуализации продукции заказчика или каким-либо иным образом были обнародованы до даты приоритета оспариваемого товарного знака, возражение не содержит.

Соответственно, доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

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 по основаниям не соответствия требованиям, изложенным в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, подается заинтересованным лицом.

Из возражения и представленных к нему материалов неясно, кто является автором, чьим творческим трудом было создано данное произведение, и чьи права нарушены в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №473558.

Отсутствие документального подтверждения наличия таких прав не позволяет признать заинтересованность лиц, подавших возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473558, по основаниям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя о том, что перед исполнителем была поставлена задача выполнить словесный элемент «Виалона Каппэ» определенным графическим способом, при этом данное словосочетание было изначально представлено исполнителю в техническом задании, в связи с чем не может считаться продуктом его творческого труда, коллегия отмечает, что спор о том, является ли оспариваемый товарный знак объектом авторского права, не входит в компетенцию коллегии.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №473558 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №473558.**