

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 от 28.01.2015, поданное ООО «Агентство охраны «Максимум», г. Краснодар (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500409, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака за №500409 с датой приоритета от 11.10.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.2013 на имя ООО «Частная охранная организация «Нева», г. Краснодар (далее — правообладатель) в отношении услуг 35, 37, 45 классов МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак



представляет собой изображение буквы «М», расположенной в центре ромбообразной фигуры, образованной двумя дугообразными линиями, расположенными симметрично в зеркальном отражении сверху и снизу от буквы «М». Знак охраняется в синем, темно-синем, светло-синем, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, белом, сером, светло-сером цветовом сочетании.

В поступившем возражении от 28.01.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит логотип ООО «Агентство охраны «Максимум», который используется непрерывно на протяжении 8 лет;

- ООО «Агентство охраны «Максимум» за это время завоевало доверие потребителей и стало широко известным на территории Краснодарского края и за ее пределами, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №500409 вводит потребителей в заблуждение, что подтверждается представленными в приложении к возражению документами.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- протокол №1 Общего собрания учредителей ООО «Агентство охраны «Максимум» от 04.05.2007 [1];

- заявление Добрянского Ю.О. и Дмитриенко Ю.Н. об авторстве [2];

- акт №1 о передаче исключительных прав на произведение дизайна (логотипа) от 06.12.2014 [3];

- налоговые декларации от 24.07.2007, 18.10.2007, 16.10.2008, 25.02.2009, 26.03.2010, 12.01.2010, 19.01.2011, 19.01.2012 и 01.08.2013 [4];

- договор поставки №365-П от 03.07.2007 [5];

- договор с ООО «РОСГОССТРАХ ЮГ-Главное управление №15 ОС от 01.08.2008 [6];

- договоры на оказание юридических услуг №50 от 22.08.2007 и 01.12.2011 [7];

- договор возмездного оказания услуг электросвязи от 16.01.2008 [8];

- договоры об оказании охранных услуг от 28.04.2008, 28.12.2009, 22.12.2010, 30.12.2011, 10.10.2012 [9];

- договор по продвижению сайта от 16.02.2010 [10];

- договор на обучение руководителей охранных организаций от 01.03.2010 [11];

- договор о возмездном оказании услуг по техническому надзору от 19.04.2010 [12];

- договор о координации совместных действий от 06.05.2010 [13];
- договоры на размещение рекламы от 31.08.2010, размещение и демонстрацию рекламной информации на стандартных металлоконструкциях от 29.03.2011 [14];
- договоры оказания услуг от 29.09.2010, 19.03.2012 [15];
- договор на оказание услуг УЦ, поставку ТС и предоставление исключительных прав на ПО от 14.10.2010 [16];
- договор с ООО «Управляющая компания «Крайжилсервис» от 21.10.2011 [17];
- договор на информационное обслуживание от 06.06.2012 и договор на информационно-справочное обслуживание от 07.06.2012 [18];
- договоры об оказании охранных услуг от 31.12.2013 и 14.07.2014 [19].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, на данное возражение представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является произведением изобразительного искусства (дизайна) и может рассматриваться в качестве объекта авторского права;
- сведения о том, что Добрянский Ю.О. и Дмитриенко Ю.Н. являются авторами этого произведения, не соответствуют действительности;
- в качестве единственного доказательства факта создания указанными лицами спорного объекта авторского права в апреле 2007 года в возражении представлено заявление этих физических лиц, сделанное ими 6 декабря 2014 года (после получения от правообладателя оспариваемого товарного знака претензии о его незаконном использовании), каких-либо иных доказательств, подтверждающих то, что граждане Добрянский Ю.О. и Дмитриенко Ю.Н. лично в результате творческого труда создали спорное произведение, лицом, подавшим возражение, не представлено;
- утверждение о том, что именно вышеуказанные лица создали спорное произведение, является заведомо ложным, поскольку в действительности автором

этого произведения и обладателем исключительного права на него является Щербина Геннадий Алексеевич, который дал согласие на регистрацию своего объекта авторского права в качестве товарного знака на имя правообладателя;

- спорное произведение было создано по заказу Кирий Никиты Георгиевича, который впоследствии стал генеральным директором ООО «Агентство охраны «Максимум», каких-либо письменных документов по факту создания произведения не составлялось, отчуждения исключительных прав ни Кирий Н.Г., ни ООО «Агентство охраны «Максимум» не производилось.

В отзыве выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения, так как оно подано не заинтересованным лицом, а также в связи с тем, что регистрация товарного знака по свидетельству №500409 произведена с согласия обладателя авторского права на изобразительное произведение, воспроизведенное в товарном знаке.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:


- справка ООО «ЧОА «Евромост» от 22.04.2015 [20];
- согласие Щербины Г.А. на регистрацию товарного знака от 10.09.2012 [21];
- свидетельства о рождении Кирий Н.Г. и Кирий И.Г.[22].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.10.2012) 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 №32 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 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

регистрацию товарного знака произведения искусства без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак  представляет собой изображение буквы «М», расположенной в центре ромбовидной фигуры, образованной двумя дугообразными линиями, расположенными симметрично в зеркальном отражении сверху и снизу от буквы «М».

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак воспроизводит логотип, являющийся произведением искусства, используемый лицом, подавшим возражение, на печати организации, без согласия обладателя авторского права на это произведение. Представленные материалы возражения содержат заявление об авторстве Добрянского Ю.О. и Дмитриенко Ю.Н.[2] и акт о передаче исключительных прав на произведение [3].

В то же время, согласно отзыву правообладателя, автором произведения изобразительного искусства (дизайна), используемого в оспариваемом знаке и на печати лица, подавшего возражение, и обладателем исключительного права на это произведение является иное лицо – Щербина Г.А.

В результате анализа материалов возражения и отзыва правообладателя установлено, что в данном случае имеет место спор об авторском праве, разрешение которого не входит в компетенцию коллегии, так как споры об авторских правах рассматриваются в суде.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500409 как несоответствующему требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителя в заблуждение, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №500409 носит фантазийный характер и сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно услуг, ни относительно лица, оказывающего эти услуги.

Кроме того, каких-либо документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивали услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено. Приложенные к возражению договоры [5-19] с организациями и лицами из Краснодар не подтверждают широкую известность услуг охранного агентства, оказываемых с использованием оспариваемого обозначения, на территории Российской Федерации, что не позволяет сделать вывод о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №500409.