

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт лазерного оборудования и технологий», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 824109, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Maxigraf**» по заявке № 2020737078, поданной 15.07.2020, зарегистрирован 11.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 824109 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Эстетик», Москва, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с записью Госреестра от 22.11.2021 был зарегистрирован переход исключительного права на товарный знак по свидетельству № 824109 по договору на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лазерком», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем 29.11.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении и поступившем 19.01.2023 дополнении к нему выражено

мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 824109 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf», зарегистрированной на основании заявки № 2016660859;

- в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, лишено возможности продавать свою собственную программу для ЭВМ, что существенным образом затрагивает его интересы;

- в решении Роспатента от 28.03.2022 была установлена заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны спорного товарного знака по основанию его несоответствия подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- по заявкам № 2021755693 и № 2021755695, поданным лицом, подавшим возражение, оспариваемый товарный знак выявлен как препятствующий регистрации обозначений «» и «MaxiGraf» и «МаксиГраф» в качестве товарных знаков для товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название программы для ЭВМ, известность которой возникла ранее 15.07.2020;

- программное обеспечение «MaxiGraf» используется в системах лазерной маркировки, которые реализует лицо, подавшее возражение, совместно с ООО «Лазерный Центр»;

- программное обеспечение «MaxiGraf» всегда идет в комплекте с лазерным оборудованием, что подтверждается договорами и спецификациями;

- за время использования программного обеспечения «MaxiGraf» до даты приоритета оспариваемой регистрации оно успело приобрести известность как название программного комплекса, принадлежащего лицу, подавшему возражение, что подтверждается представленными материалами.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №824109 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- 1) Решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021755693.
- 2) Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2021755695.
- 3) Решение Роспатента от 28.03.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 824109.
- 4) Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 824109.
- 5) Распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.
- 6) Распечатки информации из сети Интернет.
- 7) Распечатка сведений в отношении программы для ЭВМ «MaxiGraf».
- 8) Письма контрагентов, 2021.
- 9) Копии договоров лица, подавшего возражение (поставщик / продавец), с третьими лицами, 2019 г.
- 10) Копии договоров ООО «Лазерный центр» (поставщик / продавец) с третьими лицами, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.
- 11) Товарные накладные, акты, где ООО «Лазерный центр» (поставщик / продавец), 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.
- 12) Лицензионный договор между лицом, подавшим возражение, и ООО «Лазерный Центр», 2017 г.
- 13) Копия свидетельства о регистрации программы для ЭВМ.
- 14) Справки об объемах продаж лазерного оборудования с программным обеспечением «MaxiGraf».
- 15) Распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лазерный центр».

В адрес правообладателя (ООО «Лазерком», 109145, Москва, мун. округ

Выхино-Жулебино вн.тер.г., ул. Привольная, д. 2, стр. 4, эт. 1, антр. I, пом. IV, комн. 9, оф. 7), а также в адрес для переписки с правообладателем (для Степаняна А.Ж., 109125, Москва, а/я 102), которые указаны в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.12.2022 о поступлении возражения и дате его рассмотрения с предложением представить отзыв по мотивам возражения

Согласно данным об отслеживании почтовых отправлений (<https://www.pochta.ru/tracking>), уведомление, направленное в адрес правообладателя, возвращено почтой (сведения об отслеживании доступны по идентификатору 80094679239478) по причине истечения срока хранения. Уведомление, направленное по адресу для переписки, получено адресатом 20.12.2022 (сведения об отслеживании доступны по идентификатору 80094679239393).

О переносе даты заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенной на 27.02.2023, стороны спора были уведомлены корреспонденцией от 26.01.2023. Согласно данным об отслеживании почтовых отправлений (<https://www.pochta.ru/tracking>), уведомление, направленное в адрес правообладателя, вновь возвращено почтой по истечении срока хранения (сведения об отслеживании доступны по идентификатору 80100480025459), уведомление, направленное по адресу для переписки, получено адресатом 02.02.2023 (сведения об отслеживании доступны по идентификатору 80100480025497).

Вместе с тем отзыв по мотивам возражения правообладателем товарного знака по свидетельству № 824109 не представлен, участия в заседаниях коллегии от 26.01.2023 и 27.02.2023 правообладатель (его представитель) не принимал.

Согласно пункту 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

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

С учетом даты (15.07.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше

Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 № 482, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 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 абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство устанавливается в соответствии с пунктами 41-44 Правил.

Согласно пункту 41 Правил 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 их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Оспариваемый товарный знак «**Maxigraf**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии решением Роспатента от 28.03.2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 824109 признана недействительной частично, а именно, отношении товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации» и услуг 42 класса МКТУ «обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения».

Согласно доводам возражения, лицу, его подавшему, принадлежит исключительное право в отношении программы для ЭВМ, предназначенной для управления системами лазерной обработки.

Для квалификации спорного обозначения как несоответствующего подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением названия произведения коллегией устанавливаются следующие обстоятельства:

- наличие объекта интеллектуальных прав – произведения науки, литературы или искусства;
- дата (период) возникновения прав на противопоставляемое произведение,
- тождество/сходство оспариваемого товарного знака с противопоставляемым произведением,
- известность названия противопоставляемого объекта интеллектуальных прав,
- отсутствие согласие правообладателя противопоставляемого объекта.

В случае если вся совокупность указанных критериев имеет место, то может быть сделан вывод о несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии со статьей 1261 Кодекса авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Факт регистрации программы для ЭВМ «Программа управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» за № 2017613519 на основании заявки № 2016660859, поданной 13.10.2016, свидетельствует о возникновении ранее даты приоритета оспариваемой регистрации исключительных прав на объект интеллектуальной собственности – программу для ЭВМ, авторские права на которую охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Название противопоставляемого объекта интеллектуальных прав содержит слова «Программа управления», носящие поясняющий характер и указывающие на то, что данный продукт включает в себя приложения для выполнения множества задач, а также слова «системами лазерной обработки», характеризующие вид оборудования, по отношению к которому применяется программный продукт.

Данный слова носят служебный характер. Наиболее оригинальной частью названия программного продукта является слово «MaxiGraf», которое запоминается именно в качестве названия программы.

Оспариваемый товарный знак воспроизводит отличительную часть названия программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf», то есть тождественен ей.

Согласие на регистрацию в качестве товарного знака названия программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf», исключительное право на которую принадлежит одному из лиц, подавших возражение, с материалами заявки, поданной 15.07.2020, не представлено. В ходе рассмотрения возражения такое согласие также не представлено.

В отношении «известности» псевдонима программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» до даты подачи заявки № 2020737078 на регистрацию оспариваемого товарного знака коллегий установлено следующее.

Согласно письмам контрагентов разные лица приобретали у лица, подавшего возражение, а также через лицензиата лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета лазерное оборудование, укомплектованное программным обеспечением «MaxiGraf».

Сведения сети Интернет также содержат информацию о программе управления системами лазерной обработки «MaxiGraf», размещенной ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, что в своей совокупности с иными фактическими доказательствами свидетельствует об известности релевантному потребителю программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf».

Таким образом, коллегия полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает исключительное право лица, подавшего возражение, на охраняемое название произведения и, следовательно, противоречит положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку применение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не связано с оценкой однородности товаров и услуг, то оспариваемый товарный знак может быть признан не соответствующим указанным положениям законодательства в отношении всех товаров и услуг, для которых испрашивается его аннулирование.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 824109 недействительным полностью.