

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.10.2012, поданное компанией ООО «ЛИРА СОФТ», Украина (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459609, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011708711 с приоритетом от 24.03.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.04.2012 за №459609 в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Лири Сапр», Украина (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №459609 представляет собой словесное обозначение «ЛИРА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2012 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ЛИРА СОФТ» с даты (27.01.2003) своего создания осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с разработкой программного обеспечения, в

частности программных комплексов «ЛИРА», которые используются при проектировании объектов строительства (далее - ПК «ЛИРА»);

- ООО «ЛИРА СОФТ» имеет товарный знак (свидетельство №48932), зарегистрированный на территории Украины в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ

- с 2004 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации ООО «ЛИРА СОФТ» поставляло на территорию Российской Федерации различным предприятиям ПК «ЛИРА»;

- с 2003 года ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС», являющийся одним из лицензиатов лица, подавшего возражения, на территории Российской Федерации в СМИ размещал информацию о ПК «ЛИРА»;

- правообладатель оспариваемой регистрации начал производить аналогичную продукцию, маркированную обозначением «ЛИРА САПР», после того, как ПК «ЛИРА», созданные ООО «ЛИРА СОФТ», появились на российском рынке и стали известны российскому потребителю;

- при этом правообладатель на упаковке производимых им товаров, на сайте использует обозначение, сходное с обозначением «ЛИРА», используемое лицом, подавшим возражение;

- в этой связи потребитель будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 42 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «ЛИРА» сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «ЛИРА СОФТ»);

- кроме того, согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности регистрация товарного знака по свидетельству №459609 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения и на заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2012, были представлены следующие документы:

- копии учредительных документов ООО «ЛИРА СОФТ» – [1];

- копия свидетельства №48932, приоритет от 15.04.2005 на товарный знак «ЛИРА», зарегистрированный в Украине – [2];
- копия свидетельства о регистрации права на произведение (компьютерная программа «Программный комплекс «ЛИРА») – [3];
- копия свидетельства о регистрации права на произведение (компьютерная программа «Расчетный процессор MAG 96») – [4];
- информация Информационного центра о доменах, принадлежащих ООО «ЛИРА СОФТ» – [5];
- копия Лицензионного контракта №2Д от 05.04.2004, заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и ООО «ЛИРА ЦЕНТР», и приложение к нему – [6];
- копия Контракта №26 от 09.06.2006 «О передаче исключительного права на использование программного обеспечения», заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и ОГУПИ «Калининградгражданпроект», и приложение к нему – [7];
- копия Договора №19 от 03.05.2006 «На оказание информационно-консультационных услуг», заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и ООО «Сибэнергосетьпроект», и приложение к нему – [8];
- копия Лицензионного соглашения №8/Д от 07.12.2006, заключенного между ООО «ЛИРА СОФТ» и FARNABY LIMITED, и приложение к нему – [9];
- копия Сублицензионного соглашения №3/L от 07.12.2006, заключенного между FARNABY LIMITED и ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС», и приложение к нему – [10];
- копии лицензий и сертификатов – [11];
- копии писем различных организаций – [12];
- копии страниц каталогов ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС» – [13];
- распечатки с сайтов, содержащие сведения о компьютерных программах «ЛИРА» – [14];
- копия Протокола осмотра веб-сайта в сети Интернет – [15];
- копия Уведомления относительно нарушения прав на компьютерный программный комплекс «ЛИРА» за №1-24 от 17.05.2011 – [16];
- копия решения Хозяйственного суда г.Киева – [17];

- копия предварительного решения Антимонопольного комитета Украины – [18];

- копии материалов, содержащих сведения экспертного исследования объектов интеллектуальной собственности – [19].

Относительно документов [17-19], представленных на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, следует отметить, что в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения данного возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459609 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 23.10.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначения «ЛИРА» в области программирования и установки компьютерных программ не может ассоциироваться только с лицом, подавшим возражение, так как:

- программные комплексы, получившие название «ЛИРА», начали разрабатываться специалистами различных организаций с 1963 года, а затем в 1976 году продолжил разработку Научно-исследовательский институт автоматизированных систем строительства Госстроя Украины (далее – НИИАСС);

- информация о программном комплексе «ЛИРА» широко публиковалась в научно-технической литературе, по крайней мере, с 1981 года;

- в 2001 году директивным письмом Госстроя России программный комплекс «ЛИРА» рекомендуется использовать подведомственным организациям для проектно-изыскательных и экспертных работ;

- правообладатель оспариваемой регистрации является разработчиком программного комплекса «ЛИРА САПР», информация о продукте и его разработчике размещается на сайте и в специализированных печатных изданиях;

- ООО «ЛИРА САПР», зарегистрированное на территории Украины, как и лицо, подавшее возражение, ООО «ЛИРА СОФТ», является владельцем исключительного права на фирменное наименование, включающее слово «ЛИРА»;

- оценка старшинства указанного права или оценка преимущества одного фирменного наименования перед другим может быть рассмотрена судебными органами по месту нахождения юридических лиц по их собственной инициативе;

- обозначение «ЛИРА» для компьютерного программного комплекса охраняется авторским правом, принадлежащим гражданину Украины А.С.Городецкому;

- ООО «ЛИРА САПР» обладает авторским правом на компьютерную программу «ЛИРА САПР».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459609.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

– копии страниц печатных изданий, содержащих сведения о программном комплексе «ЛИРА» – [20];

- копия письма Госстроя России «О применение программных комплексов «ЛИРА» и «МОНОМАХ» за №ЛБ-54 от 12.11.2001– [21];

- копии Сертификатов соответствия от 2000 и 2002 года на программный комплекс «ЛИРА» и «ЛИРА –Windows» – [22];

- копия Свидетельства №5603 от 2002 о регистрации авторского права на «Компьютерный программный комплекс «ЛИРА» – [23];

- копия лицензионного договора, заключенного между ООО «ЛИРА САПР» и ООО «Лира сервис» за №3 от 20.04.2011, и приложение к нему – [24];

- копия Выписки из ЕДРПОУ Украины – [25];

- копия Выписки из реестра юридических лиц г.Киева – [26];

- копия Свидетельства №38885 от 25.06.2011 о регистрации авторского права на «Компьютерную программу «ЛИРА-САПР» – [27];

- брошюра «Программы семейства «ЛИРА», 2012 год – [28].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегией Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №459609 включает в себя упомянутый выше Кодекс и 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).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «ЛИРА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «компьютерное

программирование; разработка программного обеспечения компьютеров; обновление программного обеспечения компьютеров; аренда (прокат) программного обеспечения компьютеров; обслуживание программного обеспечения компьютеров; дублирование компьютерных программ; установка компьютерных программ; конвертирование (преобразование) данных и компьютерных программ (кроме физического преобразования); консультирование по программному обеспечению для компьютеров».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Следует отметить, что согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Анализ материалов представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица, Выписки из ЕГРЮЛ Украины [1], право на фирменное наименование у ООО «ЛИРА СОФТ» возникло с момента его государственной регистрации - 27.01.2003, то есть ранее даты приоритета 24.03.2011 оспариваемого товарного знака по свидетельству №459609. При этом очевидным является факт тождества словесного элемента «ЛИРА» оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования (ЛИРА) лица, подавшего возражение.

При анализе известности фирменного наименования и сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Из представленных материалов следует, что ООО «ЛИРА СОФТ» является предприятием, деятельностью которого является, в частности, создание программного обеспечения, консультирование по вопросам программного обеспечения, обработка данных, проектные работы.

ООО «ЛИРА СОФТ» является правообладателем товарного знака «ЛИРА», зарегистрированного на территории Украины в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также обладателем авторского права на программный комплекс «ЛИРА» версия 9.6 [23].

Согласно Договору [6], ООО «ЛИРА СОФТ» предоставляет право на использование базовой версии ПК «ЛИРА», а также ее обновление и новые версии ООО «ЛИРА ЦЕНТР» (Москва). В дальнейшем согласно Дополнительному соглашению №1 к данному Договору использование ПК «ЛИРА» передается следующим предприятиям: ЗАО ПСФ «Мастерсвязьпроект» (г.Новосибирск) ООО АСМ «Модуль» (г.Саратов), ООО ЭКЦ «ПроектЭкология» (г.Самара), ОАО «ТПИИ» (г.Тольяти), ООО «Юникогмпроект» (г.Озеры), ООО «ТПМ Юг Росси» (г.Ростов-на-Дону) и др.

ООО «ЛИРА СОФТ» оказывает информационно-консультационные услуги, путем организации семинаров «Информационные технологии в проектировании» [15].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об известности ООО «ЛИРА СОФТ» и доказывают осуществление хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое лицо, подавшее возражение, получило задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку.

Что касается довода правообладателя ООО «ЛИРА САПР», относительно того, что он, как и лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование, включающее отличительную часть «ЛИРА», то следует отметить следующее. Представленные выписки из ЕГРЮЛ Государственной регистрационной службы Украины [1, 26] свидетельствуют, что ООО «ЛИРА САПР» создано 10.02.2011, ООО «ЛИРА СОФТ» - 27.01.2003. В этой связи право на средства индивидуализации у

лица, подавшего возражение (ООО «ЛИРА СОФТ») возникло ранее, чем право на фирменное наименование и оспариваемый товарный знак у правообладателя (ООО «ЛИРА САПР») и, следовательно, преимущество в праве имеет ООО «ЛИРА СОФТ».

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459609 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам, представленным правообладателем [20, 21], в 1980-1981 гг. Научно-исследовательским институтом автоматизированных систем планирования и управления в строительстве (НИИАСС) Госстроя УССР был разработан ВК «ЛИРА», предназначенный для прочностного расчета и автоматизированного выполнения ряда элементов проектирования конструкций на ЭВМ. ВК «ЛИРА» непрерывно совершенствуется и адаптируется к новым операционным системам и графическим средам, разрабатываются новые версии ПК «ЛИРА», необходимые для современных условий производства.

Согласно письму Госстроя России от 2001 года [21], ПК «ЛИРА», разработанные (НИИАСС Госстроя Украины) апробированы и успешно применяются в ведущих проектных организациях строительного комплекса России (Моспроект-2, Курортпроект, ЦНИИЭП жилища, МНИИТЭП, ЦНИИпромзданий и других), а также более чем в 250 проектных организациях Российской Федерации.

Как следует из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, ООО «ЛИРА САПР» и ООО «ЛИРА СОФТ» занимаются аналогичными видами деятельности – разработкой программного обеспечения в области проектирования и расчета строительных конструкций, а именно разработкой ПК серии «ЛИРА».

Распечатки с сайта [14,15] содержат информацию о программных продуктах ООО «ЛИРА САПР» (ПК «ЛИРА САПР 2011») и ООО «ЛИРА СОФТ» (ПК «ЛИРА 9,6»).

Таким образом, использование обозначения «ЛИРА» до регистрации оспариваемого товарного знака имело место как со стороны ООО «ЛИРА САПР», ООО «ЛИРА СОФТ», так и НИИАСС Госстроя УССР, в том числе и до даты создания лица, подавшего возражение. Указанное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака именно с деятельностью ООО «ЛИРА СОФТ».

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак «ЛИРА» будет ассоциироваться с лицом, подавшим возражение, является недоказанным.

Что касается довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №459609 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В Палату по патентным спорам 21.12.2012 представителем правообладателя было представлено особое мнение, в котором, в частности, отмечается, что лицо, подавшее возражение, «не представило никаких документов, подтверждающих согласие обладателя авторского права на ПК ЛИРА на регистрацию каких бы то ни было средств индивидуализации услуг, связанных с разработкой и внедрением программных комплексов на территории России».

Относительно указанного довода следует отметить, что рассмотрение споров в части установления автора не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, разрешение данного спора по существу не может быть осуществлено в рамках административного разбирательства.

Остальные доводы, изложенные в особом мнении, рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 23.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459609 недействительным полностью.