

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.04.2021 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Данышовым Дмитрием Николаевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 247346, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**Механика**» зарегистрирован 28.05.2003 по заявке № 2002704007 с датой приоритета от 11.02.2002. Регистрация товарного знака осуществлена за № 247346 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Механика», г. Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с записью Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 14.03.2022 срок действия исключительного права продлен до 11.02.2032, сведения опубликованы в бюллетене № 6/2022.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 247346 в отношении всех товаров и

услуг, для которых он зарегистрирован. Возражение мотивировано несоответствием регистрации товарного знака положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак содержит изображение слова «Механика», выполненного в оригинальной графической обработке, автором которого является Судьин К.А.;

- включение указанного изображения в состав товарного знака произведено без согласия обладателя авторских прав, что нарушает права лица, подавшего возражение, которому такие права были переданы по договору;

- право авторства Судьина К.А. подтверждено определением Московского городского суда от 28.07.2020 по гражданскому делу № 33-26431/2020, в рамках которого суд установил тождество графического изображения и товарного знака по свидетельству № 247346;

- по результатам рассмотрения судебного спора суд признал незаконными действия ООО «Механика» по использованию изображения и возложил на него обязанность прекратить использование соответствующего изображения;

- 07.08.2020 между автором изображения и лицом, подавшим возражение, был заключен договор об отчуждении исключительного права на соответствующее произведение, в соответствии с которым исключительные права переданы лицу, подавшему возражение;

- несмотря на это, ООО «Механика» продолжает использовать товарный знак по свидетельству № 247346, не исполняя судебный акт;

- лицу, подавшему возражение, было отказано в регистрации обозначений, содержащих спорное изображение, по заявкам № 2019747249 от 20.09.2019, № 2019757754 и № 2019757756 от 13.11.2019, ввиду наличия тождества и сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 247346.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 247346 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.07.2020.

2. Договор об отчуждении исключительного права на изображение от 07.08.2020.

На заседании коллегии 24.06.2021 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения, в которых еще раз заявило о принадлежности исключительного права на изображение слова «Механика», выполненного в оригинальной графической обработке. Лицо, подавшее возражение, отметило, что тождество противопоставляемого изображения и товарного знака по свидетельству № 247346 подтверждено заключением комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования № 427/19 от 03.06.2019.

Приложены дополнительные материалы:

3. Заключение комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования № 427/19 от 03.06.2019.

Ввиду того, что апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.07.2020 (1) обжаловалось в кассационном порядке, рассмотрение спора приостановлено с учетом соответствующего ходатайства лица, подавшего возражение.

Об окончании судебного разбирательства, касающегося спора об авторских правах на противопоставляемое произведение сторонам спора предложено уведомить Роспатент.

В отсутствие какой-либо корреспонденции от сторон спора коллегия, на основе общедоступных сведений о ходе судебных разбирательств установила, что они завершены, рассмотрение возражения было возобновлено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты подачи возражения (09.04.2021) при рассмотрении возражения применяется порядок рассмотрения соответствующих возражений, установленный статьей 1513 Кодекса, а также Правилами ППС.

Пунктом 2 статьи 1513 Кодекса установлено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (11.02.2002) правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 с изменениями от 19.12.1997 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти

наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам;

названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников;

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Согласно подпункту (3) пункта 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.



Оспариваемый товарный знак «**Механика**» по свидетельству № 247346 представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантастичное изображение в сочетании со словесным элементом «Механика», выполненным буквами русского алфавита наклонным шрифтом на фоне тонких линий. Цветовое решение оспариваемого товарного знака: черный, желтый, серый, темно-серый. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 07, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Слово «Механика» является неохраняемым элементом товарного знака.

В результате анализа материалов, имеющихся в деле, общедоступных данных о состоянии судебных разбирательств по гражданским делам и доводов лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

Согласно фрагменту, представленному в заключении (3), в отношении произведения ( Механика), присутствующего на страницах печатного издания «ЗНАК'99», указано «Судьин Константин»... «8. Клиент: клиент: фирма «Механика», 1996».

Сравнение указанного рисунка и оспариваемого товарного знака показало, что последний воспроизводит противопоставленный рисунок с добавлением цветового решения.

10.06.2019 Судьиным К.А. в Преображенский районный суд города Москвы подано исковое заявление к ООО «Механика» «о признании авторского права, признании незаконным использование в качестве товарного знака рисунка, прекращении нарушения авторского права, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, судебных расходов, указав в обоснование иска, что истец является автором рисунка, представляющего собой слово «Механика» в оригинальной изобразительной манере с использованием оригинального написания букв и оригинального графического изображения, что подтверждается копией страницы 67 сборника Каталога «ЗНАК 99», за 1999 г., издательство «Историческая иллюстрация», с указанием авторства истца указанного рисунка» (решение Преображенского районного суда города Москвы от 28.02.2020 по делу № 02-0252/2020).

Решением Преображенского районного суда города Москвы от 28.02.2020 по делу № 02-0252/2020 (полный текст изготовлен 02.03.2020) в удовлетворении исковых требований Судьина К.А. к ООО «Механика» о признании авторского права, признании незаконным использование в качестве товарного знака рисунка, прекращении нарушения авторского права, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, судебных расходов, – отказано.

В отношении указанного судебного акта 06.03.2020 Судьиным К.А. подана апелляционная жалоба.

В соответствии с Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.07.2020 (№33-26431/2020), представленным с

возражением (2), решение Преображенского районного суда города Москвы от 28.02.2020 отменено, по делу принято новое решение, в том числе за Судьиным К.А признано право автора на рисунок, представляющий собой слово «Механика» в оригинальной изобразительной манере с использованием оригинального написания букв и оригинального графического изображения, используемые ООО «Механика» в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Вместе с тем, не согласившись с выводами суда апелляционной инстанции, ООО «Механика» обратилось 04.09.2020 с кассационной жалобой во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 02.03.2021 апелляционное определение Московского городского суда от 28.07.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, делу присвоен номер № 33-18545/21.

В связи с повторным рассмотрением суд апелляционной инстанции в Определении от 26.07.2021 постановил: «решение Преображенского районного суда г. Москвы от 28 февраля 2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

09.11.2021 Судьиным К.А. подана кассационная жалоба на указанное Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26.07.2021 по делу № 33-18545/21 (номер дела в суде первой инстанции № 02-0252/2020). Однако 16.12.2021 жалоба оставлена без удовлетворения (см. информацию по делу № 8Г-29565/2021 [88-29556/2021], <https://2kas.sudrf.ru/>; информацию по делу № 02-0252/2020, <https://mos-gorsud.ru/>).

Таким образом, решение Преображенского районного суда города Москвы от 28.02.2020 по делу № 02-0252/2020, которым было отказано в признании за Судьиным К.А. авторства на противопоставляемое произведение, оставлено без изменений.

Длительные судебные разбирательства между правообладателем и Судьиным К.А., который, в свою очередь, считая себя автором

противопоставляемого произведения, передал исключительные права на объект интеллектуальных прав в пользу лица, подавшего возражение, свидетельствуют о наличии заинтересованности последнего в защите своих прав, в том числе путем оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 247346.

Принимая во внимание, что положения пункта 2 статьи 7 Закона направлены на решение столкновения исключительных прав на товарный знак и авторских прав, коллегия приходит к следующим выводам.

В связи со сведениями о судебном споре по вопросу авторства произведения, выраженного в оспариваемом товарном знаке, сторонами которого являлись правообладатель и лицо, передавшее исключительные права лицу, подавшему возражение, коллегия констатирует, что спор об авторстве, разрешение которого является прерогативой суда, разрешен не в пользу Судьина К.А., как следствие, оснований для признания возникновения у лица, подавшего возражение, исключительных прав на противопоставляемое произведение не имеется.

Поскольку судом в окончательном судебном акте (решение по делу № 02-0252/2020, оставленное без изменения) не установлено наличие авторских прав за Судьиным К.А., представленное заключение комиссии специалистов № 427/19 от 03.06.2019 (3), которое рассматривалось в рамках упомянутых судебных разбирательств, не может служить доказательством наличия исключительных прав на противопоставляемое произведение у Судьина К.А. и, как следствие, у лица, подавшего возражение.

Принимая во внимание, что каких-либо иных мотивов оспаривания правовой охраны товарного знака возражение не содержит, спор об авторстве решен судом без установления автором рисунка Судьина К.А., следует признать отсутствие оснований для удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 247346.