

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 28.09.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания «Термоформ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 393735, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 393735 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2009 по заявке № 2008733271 с приоритетом от 20.10.2008 и охраняется в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», Москва (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака по свидетельству № 393735 зарегистрировано обозначение **СИЛА**, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета.

В поступившем 28.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является тождественным изобразительному

произведению, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и которое было создано по служебному заданию его правопредшественника, Закрытого акционерного общества «Производственно-торговая компания «Термоформ», его работником – Смирновой А.В.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 393735 недействительным полностью.

В подтверждение вышеуказанных доводов к возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем и его правопреемственности от Закрытого акционерного общества «Производственно-торговая компания «Термоформ» [1]; трудовая книжка Смирновой А.В. [2]; акт приема-передачи логотипа от Смирновой А.В. Закрытому акционерному обществу «Производственно-торговая компания «Термоформ» [3]; решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 09.07.2020 по делу № 2-1304/20 по иску Смирновой А.В. к лицу, подавшему возражению, о защите ее авторского права на рисунок логотипа, зарегистрированный лицом, подавшим возражение, на свое имя в качестве товарных знаков по свидетельствам №№ 581604 и 598284 [4].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что Смирнова А.В. совсем не имеет профильного художественного образования и вовсе не является автором каких-либо произведений искусства, в том числе и автором соответствующего логотипа, а лицо, подавшее возражение, соответственно, не обладает исключительным правом на данное графическое произведение.

При этом в отзыве правообладателем было отмечено, что судебный спор, по которому было принято упомянутое выше судебное решение, носил исключительно фиктивный характер с целью легализации соответствующих ложных выводов,

поскольку он был результатом сговора между лицом, подавшим возражение, и Смирновой А.В., бывшим работником его правопредшественника и руководителем связанных с ним юридических лиц, в то время как правообладатель вовсе не участвовал в данном судебном разбирательстве и не имел никакой возможности представить суду свои доводы.

В этой связи правообладателем в его отзыве утверждается, что автором графического произведения, которое было положено в основу оспариваемого товарного знака, является, на самом деле, совсем иное лицо – Леонтьева Е.В., имеющая профильное художественное образование и являющаяся автором целого ряда различных произведений искусства, и в декабре 2003 года она создала своим творческим трудом соответствующий логотип.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем была приложена копия свидетельства об окончании Леонтьевой Е.В. художественной школы [5], а на заседании коллегии им были представлены на обозрение картины с авторскими подписями Леонтьевой Е.В. на них [6].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.10.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 393735 выполнен особым стилизованным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, которые образуют в целом характерное композиционное графическое решение.

Из представленного лицом, подавшим возражение, акта приема-передачи от 04.02.2004 [3] следует, что такое графическое произведение, рисунок которого приведен в приложении к акту, со всеми исключительными правами на него было передано от исполнителя, Смирновой А.В., заказчику его создания, Закрытому акционерному обществу «Производственно-торговая компания «Термоформ».

В свою очередь, согласно учредительным документам лица, подавшего возражение, и выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц [1] оно является правопреемником Закрытого акционерного общества «Производственно-торговая компания «Термоформ», будучи созданным, как юридическое лицо, путем реорганизации в форме преобразования данного юридического лица. При этом Смирнова А.В. была работником этой организации в соответствии с ее трудовой книжкой [2].

Решением Черемушкинского районного суда г. Москвы от 09.07.2020 по делу № 2-1304/20 по иску Смирновой А.В. к лицу, подавшему возражению, о защите ее авторского права на рисунок логотипа, зарегистрированный лицом, подавшим возражение, на свое имя в качестве товарных знаков по свидетельствам №№ 581604 и 598284 [4], по результатам судебного разбирательства между данными лицами и с учетом представленных только лишь ими документов было установлено, что Смирнова А.В. выполняла соответствующее служебное задание, находясь в трудовых отношениях с упомянутым выше юридическим лицом – правопредшественником лица, подавшего возражение, ввиду чего в представленных ими суду соответствующих правоотношениях она и была признана автором графического произведения, а лицо, подавшее возражение, – уже обладателем исключительных прав на него.

Однако следует отметить, что правообладатель, действительно, вовсе не участвовал в данном судебном разбирательстве и не имел никакой возможности представить суду свои доводы и документы относительно авторства и

принадлежности исключительных прав на соответствующее графическое произведение, поэтому вышеуказанный судебный акт не может рассматриваться коллегией в качестве имеющего преюдициальный характер.

При этом правообладателем категорически оспаривается само авторство Смирновой А.В. и, как следствие, наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на данное графическое произведение.

В качестве автора графического произведения, положенного в основу оспариваемого товарного знака, правообладателем было названо совсем иное лицо – Леонтьева Е.В., которая имела для этого реальные профессиональные возможности, обладая профильным художественным образованием [5] и будучи автором целого ряда различных произведений искусства [6], и создала своим творческим трудом соответствующий логотип в декабре 2003 года.

Принимая во внимание все изложенные выше обстоятельства, ввиду возникшего спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, у коллегии имеются определенные основания для сомнений относительно того, кто действительно является автором данного графического произведения, что не позволяет сделать вывод, соответственно, о принадлежности исключительного права на него именно лицу, подавшему возражение. Такие споры находятся в компетенции судебных органов и разрешаются судами с участием конкретных спорящих друг с другом лиц.

Таким образом, отсутствуют основания для однозначного вывода о том, что оспариваемый товарный знак является тождественным с изобразительным произведением, право на которое возникло ранее даты приоритета этого товарного знака именно у лица, подавшего возражение, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 393735.