

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 05.07.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №208645, поданное ООО «НПО «Биотехсоюз», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак «» по заявке №2000709144 с приоритетом от 20.04.2000 зарегистрирован 30.01.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №208645 на имя Шаблина Петра Аюшеевича, 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, д. 31, кв. 5 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01 - 05, 10, 11, 16 - 19, 21 - 25, 27, 29 - 35, 37, 40 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении и дополнении к нему, поступившему 24.08.2018, выражено мнение о том, что регистрация №208645 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 Закона

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- наличие товарного знака по свидетельству №208645 и предъявление претензий к ООО «НПО «Биотехсоюз» со стороны правообладателя этого товарного знака лишают лицо, подавшее возражение, возможности ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и реализации удобрений;

- товарный знак по свидетельству №208645 зарегистрирован с нарушением законодательства, поскольку является объектом авторского права иного лица, а



именно, рисунок в виде листка «» был создан до даты приоритета оспариваемого товарного знака в 1999 году художником Романовым Владимиром Николаевичем;

- авторский рисунок и оспариваемый товарный знак, развернутый в зеркальном направлении, сходны до степени смешения, поскольку совпадает размер листков, их контуры, линии, толщина, веточки, изменены только количество зубчиков на листке в товарном знаке и добавлена утолщенная линия сбоку от конца ветки;

- регистрация оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с авторским рисунком, была произведена на имя Шаблина П.А. без согласия автора этого произведения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №208645 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены копия авторского рисунка [1] и копия письма автора [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №208645, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к отсутствию заинтересованности ООО «НПО «Биотехсоюз» при подаче возражения, поскольку указанное лицо не обладает авторскими правами на авторский рисунок, приведенный в возражении, а, кроме

того, наличие у Романова В.Н. авторских прав не подтверждено документально. Причина обращения ООО «НПО «Биотехсоюз» с настоящим возражением связана с расторжением в одностороннем порядке лицензионного договора по оспариваемому знаку со стороны Шаблина П.А. по причине конфликта между учредителями ООО «НПО «Биотехсоюз». В этой ситуации действия ООО «НПО «Биотехсоюз» следует рассматривать как злоупотребление правом.

Также следует отметить, что в ходе заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения представители правообладателя устно отметили, что авторскими правами на товарный знак по свидетельству №208645 обладает Шаблин П.А.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «НПО «Биотехсоюз» и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №208645 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.04.2000) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона 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 провопреемников.

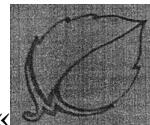


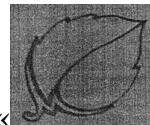
Оспариваемый изобразительный товарный знак «  » по свидетельству №208645 с приоритетом от 20.04.2000 представляет собой стилизованное изображение листка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01 - 05, 10, 11, 16 - 19, 21 - 25, 27, 29 - 35, 37, 40 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

По утверждению лица, подавшего возражение, оспариваемый изобразительный



товарный знак «  » по свидетельству №208645 является сходным до степени



смещения с рисунком в виде листка «  » (цвет зеленый, разных оттенков), созданным до даты приоритета оспариваемого товарного знака в 1999 году художником Романовым В.Н. по просьбе Дмитриева В.М., в подтверждение чего представлена копия авторского рисунка [1] с этим изображением. Кроме того, к возражению прилагается копия письма Романова В.Н. [2], в котором он указывает,

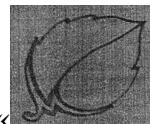


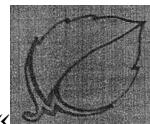
что в 1999 году им было создано следующее изображение: «  » в разных оттенках зеленого цвета. При этом в письме [2] Романов В.Н. утверждает, что



авторское право на изображение «  » Шаблину П.А. им не передавалось.

Следует указать, что копия авторского рисунка [1], представляющего собой лист бумаги, в верхней части которого содержится надпись «С. Дмитриеву факс 978-



24-00», ниже приводится изображения листка «» с указанием «цвет зеленый, разных оттенков В. Романов 203-22-38», фактически каких-либо утверждений Романова В.Н. о наличии у него авторских прав на это произведение не содержит, в отличие от письма [2], в котором фигурирует иное произведение, а



именно зеркальное изображение оспариваемого товарного знака – «».

Вместе с тем представители Шаблина П.А. устно на заседании коллегии



указали, что авторским правом на товарный знак «» по свидетельству №208645 обладает непосредственно его правообладатель - Шаблин П.А., что свидетельствует о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав. При этом рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необходимо указать, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.



Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №208645 оспаривается ООО «НПО «Биотехсоюз» по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона, связанным с нарушением авторских прав.

При этом, исходя из представленных документов возражения, авторским правами на спорное произведение обладает не ООО «НПО «Биотехсоюз», а Романов В.Н., который, в свою очередь, создал его по просьбе некого Дмитриева В.М.

Каких-либо пояснений и сведений об имеющейся взаимосвязи между ООО «НПО «Биотехсоюз» и указанными лицами в возражении не представлено. Также не имеется документов о наличии у ООО «НПО «Биотехсоюз» авторских прав на спорное произведение.

В силу указанных обстоятельств, не усматривается, каким образом нарушены законные права и интересы ООО «НПО «Биотехсоюз» регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №208645 в рамках требований пункта 2 статьи 7 Закона, в связи с чем коллегия пришла к выводу об отсутствии у ООО «НПО «Биотехсоюз» фактической заинтересованности при подаче возражения.

Таким образом, оценивая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №208645 не соответствующим требованиям законодательства, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Что касается доводов правообладателя о злоупотреблении ООО «НПО «Биотехсоюз» правом при подаче возражения, то рассмотрения этого вопроса в компетенцию Роспатента не входит, соответственно, правовая оценка этому может быть дана в судебных инстанциях.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №208645.