Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 29.03.2011 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №821713А, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2011, поданное компанией УАБ «Тегрос Инвестиция», Литва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного знака «P+» произведена Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в результате отчуждения знака по международной регистрации №821713 в отношении Российской Федерации и Беларуси на имя ООО «СистемаДи», Россия (2010/41 Gaz, 04.11.2010). Отчужденной регистрации присвоен №821713А, конвенционный приоритет от 25.06.2003. Правовая охрана распространяется на товары 01, 04, 17 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №821713А является изобразительным, состоит из комбинации буквы «P» и знака «+». Буква и знак выполнены с частичным наложением друг на друга.

В Палату по патентным спорам 30.03.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №821713А, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации воспроизводит произведение искусства, автором которого является иное лицо. При этом предоставление правовой охраны указанному знаку произведено без согласия обладателя авторских прав;

- изображение комбинации стилизованной буквы «Р» и символа «+», а также дизайн этикетки, в состав которой входит данное изображение, были созданы коллективом авторов, а именно гражданином Литвы Ринардасом Года и Казимирасом Дайновскис 20.08.2001 по заказу компании ЗАО «Тегра», Литва;

- впоследствии соавторы договорились, что авторские права на созданные произведения перейдут в полном объеме к одному из соавторов Ринардасу Года, который затем уступил имущественные авторские права заказчику ЗАО «Тегра» (как права на произведения, созданные в процессе выполнения служебного задания), а затем авторские права были переданы лицу, подавшему возражение;

- таким образом, компания УАБ «Тегрос Инвестиция» является обладателем имущественного авторского права на произведение «Р+». Данный факт установлен судебным органом страны происхождения указанной компании;

- произведение «Р+» тождественно оспариваемой регистрации, поскольку у них совпадают контуры, графическое решение, используемое при написании буквы «Р» и символа «+», взаимное расположение данных элементов относительно друг друга, их пространственные размеры. Указанное свидетельствует об их совпадении во всех элементах;

- таким образом, регистрация знака по международной регистрации №821713А, являющегося объектом авторского права, произведена без согласия обладателя авторского права, подобная регистрация нарушает требования пункта 3 статьи 7 Закона;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Р+», зарегистрированного в республике Литва за №57779 для товаров, являющихся однородными по отношению к товарами оспариваемой регистрации.

К возражению приложены:

1. оригинал заявления Ринардаса Года и Казимираса Дайновскис от 05.01.2010 с переводом на 7 л. [1];

2. копия авторского договора о передаче прав соавтора от 20.08.2001 с переводом на 5 л. [2];

3. копия авторского договора о передаче имущественных авторских прав от 27.08.2001 с переводом на 5 л. [3];

4. копия материалов договора о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности от 15.10.2008 с переводом на 19 л. [4];

5. копия декларации относительно обстоятельств ввода в ассортимент товаров компании ЗАО «TEGRA» полиуретановой монтажной пены «P+» и силикона «S+» 13.01.2010 с переводом на 6 л. [5];

6. копия решения Вильнюсского окружного суда от 07.06.2010 с переводом на 20 л. [6];

7. копия заявления Ринардаса Года от 15.01.2010 с переводом на 13 л. [7];

8. копия свидетельства о регистрации товарного знака №57779 в Литве с переводом на 12 л. [8].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №821713А недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.08.2011, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- авторское право на обозначение «P+», зарегистрированное в качестве знака по международной регистрации №821713А, возникло ранее у компании «FUTURE DESIGN», которая по заказу компании «KIM JAROLIM Im- und Export GmbH» разрабатывала все упаковки для первоначального владельца знака;

- представленный лицом, подавшим возражение, вариант упаковки, описываемый в качестве авторского произведения, созданного 20.08.2001, не мог относиться к указанному периоду, поскольку в нем указан юридический адрес первоначального владельца знака по международной регистрации №821713, который появился у него только 01.12.2002. Следовательно, представленный УАБ «Тегрос Инвестиция» договор о передаче имущественных прав от 27.08.2001, вероятно, относится к более позднему периоду;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что ему на территории Литвы принадлежит право на знак, аналогичный знаку по международной №821713А, не соответствует действительности, поскольку решением участкового суда Вильнюса

от 12.04.2011 сделка по передаче прав на товарный знак №57779 признана недействительной.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

1. копия соглашения между компаниями «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» и «Future Design Seubert & Maier GdbR» с переводом на 3 л. [9];

2. материалы переписки между «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» и «Future Design Seubert & Maier GdbR» с переводом на 31 л. [14];

3. копия материалов заказа печати этикеток продукции между «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» и «Future Design Seubert & Maier GdbR» на 11 л. [15];

4. материалы, содержащие адрес компании «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» с переводом на 12 л. [16];

5. копия счета между компаниями «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» и «Tegra» на 20 л. [17];

6. копия решения участкового суда Вильнюса от 12.04.2011 на 21 л. [18].

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 22.08.2011 и 23.08.2011, лицо, подавшее возражение, указало:

- договор от 20.01.1999, на который ссылается правообладатель, представляет собой договор авторского заказа и не является договором о передаче авторских прав на произведение (невозможно передать права на произведение, которое еще не создано). Эскизы этикеток, предложенные подрядчиком, не имеют ничего общего с объектом авторского права, являющегося предметом оспариваемой регистрации. Отсутствует акт сдачи-приемки работ, подтверждающий то, что подрядчик выполнил работу в полном объеме, а заказчик эту работу принял, оплатил;

- что касается счетов за тираж этикеток, то не представляется возможным сопоставить тот объект, который в них указан (KIM TEC PUShaum P+) с якобы утвержденным вариантом этикетки;

- дистрибьюторское соглашение не имеет отношения к рассматриваемому спору.

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. копию счета между компаниями «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» и «Tegra» на 3 л. [19];
2. копию решения Патентного ведомства Германии в отношении товарного знака №30331969 на 34 л. [20].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признает доводы возражения убедительными.

Правовая база для рассмотрения возражения от 29.03.2011 включает в себя упомянутый выше Закон, Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 с последующими изменениями и дополнениями (далее – Бернская конвенция) 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).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и абзацем 3 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 2 Бернской конвенции произведения, в частности, рисунки, произведения живописи, каким бы способом и в какой бы форме они ни были выражены, пользуются охраной во всех странах Союза. Эта охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников.

Положениями пункта 1 статьи 5 Бернской конвенции установлено, что в отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу указанной Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, особо предоставляемыми данной Конвенцией. Пользование этими правами и осуществление их не связаны с соблюдением каких бы то ни было формальностей.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные

материалы возражения и установила следующее.

Знак по международной регистрации №821713А является изобразительным, состоит из комбинации буквы «Р» и символа «+». Буква и символ выполнены с частичным наложением друг на друга. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 04 и 17 классов МКТУ.

Материалы возражения содержат утверждение компании УАБ «Тегрос Инвестиция» о том, что именно ей принадлежат имущественные авторские права на обозначение, зарегистрированное в качестве исследуемого знака по международной регистрации №821713А. В подтверждение изложенного, лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1-7], согласно которым обозначение «Р+», а также этикетка, включающая в свой состав это обозначение, были разработаны совместным творческим трудом Ринардаса Года и Казимираса Дайновскис 20.08.2001 (до даты приоритета знака по международной регистрации №821713А) [1-2]. Позже имущественные авторские права на указанные обозначения были переданы ЗАО «Тегра» [3] и впоследствии лицу, подавшему возражение [4].

При рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что согласно пункту 3 статьи 1256 Кодекса при предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведениям в соответствии с международными договорами Российской Федерации автор произведения или иной начальный правообладатель определяются по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав.

Вильнюсский окружной суд в решении от 07.06.2010 [6], принятом по результатам рассмотрения спора между UAB «Tegros Investicia» (лицо, подавшее возражение) и «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» (правообладатель знака по международной регистрации №821713) по поводу авторства на произведение «Р+», установил следующее. Создание обозначения «Р+» было инициировано ЗАО «Тегра», а создано творческим трудом Ринардаса Года и Казимираса Дайновскис, с последующим отчуждением прав ЗАО «Тегра». В заключительной части данного решения указано: «истец (компания УАБ «Тегрос Инвестиция») является действительным владельцем товарного знака….. он этот знак создал». Таким образом, судом Литвы установлено, кто являлся автором произведения, а также тот факт, что

права на него были переданы УАБ «Тегрос Инвестиция».

Согласно пояснениям сторон указанное решение впоследствии не было оспорено.

Необходимо отметить, что обозначение «Р+», на которое лицу, подавшему возражение, были переданы имущественные авторские права, является идентичным обозначению, зарегистрированному в качестве знака по международной регистрации №821713А. При этом, согласно пояснениям лица, подавшего возражение, обладатели авторских прав на указанное обозначение не давали согласия на его регистрацию в качестве знака по международной регистрации №821713А.

В силу того, что Российская Федерация и Литва являются участниками Бернской конвенции, требование лица, подавшего возражение, о защите на территории Российской Федерации принадлежащих ему авторских прав со ссылкой на положения пункта 3 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что правообладатель знака по международной регистрации №821713А ООО «СистемаДИ» не представил каких – либо материалов, согласно которым он обладает авторскими правами на обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого знака. Довод о том, что предыдущий правообладатель обладал авторскими правами на обозначение «Р+» неубедителен, поскольку, как было указано выше, спор между компанией «KIM Jarolim Im- und Export GmbH» и лицом, подавшим возражение, уже был решен в судебном порядке, в результате чего авторские права были признаны за УАБ «Тегрос Инвестиция».

Хозяйственные споры между лицом, подавшим возражение, и правообладателем знака по международной регистрации №821713 не имеют отношения к рассмотрению настоящего возражения, ввиду чего соответствующие доводы сторон, не относятся к существу спора.

Дополнительные доводы и материалы [19-20], представленные лицом, подавшим возражение, не были приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам на основании пункта 2.5 Правил ППС, поскольку они не относятся к общедоступным словарно-справочным источникам информации.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о регистрации знака по международной

регистрации №821713А в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 29.03.2011, признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №821713А полностью.