

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 28.07.2011, поданное А.В. Саргаевым (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Golden Eagle» по свидетельству № 216818, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке № 2000705485/50 с приоритетом от 14.03.2000 произведена 11.07.2002 за № 216818 на имя компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте Лтд.», Сингапур, в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение с помещенными в центре словесными элементами «Golden Eagle», выполненными оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы «G» и «E» - заглавные. Над указанными словесными элементами помещено стилизованное изображение летящей птицы, держащей в лапах белую ленту. В левом верхнем углу помещен развевающийся красно-белый флаг. Нижняя часть знака представлена в виде стилизованного изображения рассыпанных кофейных зерен и кружки, наполненной напитком. Кроме того, на знаке присутствуют элементы «Coffee mix», «3 in 1 instant», «weight 20 g.». Правовая охрана предоставлена в красном, белом, синем, сером, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, черном цветовом сочетании.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2011 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований

пункта 9 статьи 1483 Кодекса (пункт 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992 (далее — Закон)).

Возражение содержит следующие доводы:

- до даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака по свидетельству № 216818 по авторскому договору заказа на создание объектов дизайна от 12 апреля 1996 г. дизайнером Жуковским Дмитрием Олеговичем (автором) было создано оригинальное художественное решение, тождественное оспариваемому товарному знаку;

- заказчиком по указанному договору являлся Саргаев Александр Викторович, которому впоследствии были переданы исключительные права на использование созданного произведения;

- на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 216818 у лица, подавшего возражение, уже возникли охраняемые права на произведение дизайнерского искусства, тождественное указанному знаку;

- в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1259 Кодекса произведения дизайнерского искусства (т.е. творческое решение формальной стороны предмета) подлежат правовой охране в качестве объекта авторского права;

- правообладатель никогда не обращался к лицу, подавшему возражение, за разрешением на использование дизайнерского объекта и права на объект авторского права никогда не отчуждались Саргаевым А.В. ни полностью, ни в части;

- принадлежащие Саргаеву А.В. исключительные права, в том числе право на извлечение прибыли из созданных произведений, нарушены оспариваемой регистрацией.

В возражении от 28.07.2011 изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 216818 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка оспариваемого товарного знака на 4 л. [1];
- копия материалов авторского договора заказа от 12.04.1996 г. на 8 л. [2];
- копия материалов авторского договора об отчуждении исключительных прав на использование произведений на 9 л. [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.10.2011, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие пояснения к возражению от 28.07.2011:

- одним из двух учредителей компании-правообладателя товарного знака по свидетельству № 216818 является лицо, подавшее возражение;

- лицо, подавшее возражение, рассчитывало единолично получать всю прибыль, которую может принести использование принадлежащих ему произведений искусства в коммерческой деятельности принадлежащих ему компаний, в связи с чем он не возражал против использования правообладателем рассматриваемого объекта искусства, однако согласия на регистрацию соответствующего товарного знака не давал;

- дизайнерское изображение стало известным на рынке задолго до регистрации оспариваемого товарного знака;

- начиная с 2000 года, второй учредитель компании-правообладателя осуществил регистрацию товарных знаков, тождественных произведениям искусства, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- в 2005 году лицо, подавшее возражение, без его ведома было исключено из состава учредителей компании-правообладателя;

- сам по себе факт владения лицом, подавшим возражение, частью акций компании-правообладателя в период регистрации оспариваемого товарного знака не означает его согласие на его регистрацию;

- на товарный знак по свидетельству № 216818 «наложен арест», заключающийся в запрете на совершение любых юридических действий, связанных с товарным знаком;

- действующие нормативные акты не содержат указаний на возможность переноса заседаний коллегий Палаты по патентным спорам в связи с арестом товарного знака;

- арест, наложенный на товарные знаки, не препятствует рассмотрению возражений против предоставления им правовой охраны.

В адрес правообладателя (Master Beverage Industries Pte Ltd. 9 Temasek Boulevard # 31-03, Suntec Tower 2 Singapore 038989 (SG)) и в адрес его представителя в Российской Федерации в установленном порядке были направлены уведомления от 11.08.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 28.07.2011, назначенной на 12.10.2011.

От представителя правообладателя поступила просьба о предоставлении ему материалов возражения, которая была удовлетворена 05.10.2011.

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 12.10.2011 отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (14.03.2000) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29.11.1995 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 правопреемников.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку по основаниям статьи 7 Закона может быть признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение с помещенными в центре словесными элементами «Golden Eagle», выполненными оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы «G» и «E» - заглавные. Над указанными словесными элементами помещено стилизованное изображение летящей птицы, держащей в лапах белую ленту. В левом верхнем углу помещен развевающийся красно-белый флаг. Нижняя часть знака представлена в виде стилизованного изображения рассыпанных кофейных зерен и кружки, наполненной напитком. Кроме того, на знаке присутствуют элементы «Coffee mix», «3 in 1 instant», «weight 20 g.», являющиеся неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана предоставлена в красном, белом, синем, сером, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ. Сведения о товарном знаке по свидетельству № 216818 опубликованы 25.08.2002. Таким образом, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 216818 истек 25.08.2007.

Учитывая вышеизложенное, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 216818, поступившее в Палату по патентным спорам

в период, когда пятилетний срок оспаривания товарного знака истек, не может быть удовлетворено.

Принимая во внимание изложенный факт, следует заключить, что у Палаты по патентным спорам нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 216818.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №216818.