

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 06.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225893, поданное Стругацким Б.Н., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2002 за №225893 по заявке №2001700562/50 с приоритетом от 11.01.2001 на имя Закрытого акционерного общества «Упаковка и сервис», Москва, в отношении товаров 05, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Дата публикации сведений о регистрации товарного знака – 12.12.2002. Срок действия регистрации продлен до 11.01.2011.

Решением Роспатента от 02.11.2009 правовая охрана товарного знака по свидетельству №225893 была досрочно прекращена в отношении части товаров 16 класса МКТУ.

Исключительное право на товарный знак передавалось разным лицам и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №225893 на основании договора №РД0071501 об отчуждении исключительного права, зарегистрированного в Роспатенте 20.10.2010, является ООО «Юридическое бюро «Книголюб», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее черный ромб, на фоне которого красным цветом нанесены стилизованное изображение парусного судна и словесный элемент «Сталкер», выполненный буквами русского алфавита белым оригинальным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225893, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- повесть «Пикник на обочине» была создана Б.Н. Стругацким и А.Н. Стругацким в 1971 году;
- окончательный вариант киносценария фильма «Сталкер» был создан в 1977 году и опубликован в составе сборника Издательством Наука, 1990, Тираж: 150000 экз., ISBN: 5 02-003864 4, переиздавался: АСТ, Terra Fantastica, 1998, Серия: Миры братьев Стругацких, тираж 15000 экз., ISBN: 5-237-00969-7 (АСТ); 5-7921-0231-7 (TF);
- фильм «Сталкер» был снят на киностудии «Мосфильм» в 1979 году;
- этимология слова «Сталкер» происходит от англ. stalker, от to stalk «преследовать крадучись», впервые использовано Б.Н. Стругацким и А.Н. Стругацким в повести «Пикник на обочине» (1972) и популяризовано в фильме А. Тарковского «Сталкер» (1979);
- на дату приоритета оспариваемого товарного знака слово «сталкер» как персонаж произведения «Пикник на обочине» и название фильма ассоциировалось с именем авторов – Бориса и Аркадия Стругацких;
- за согласием на регистрацию товарного знака по свидетельству №225893 к Б.Н. Стругацкому ЗАО «Упаковка и сервис» не обращалось и согласия не получало.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №255893 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия стр. 148-202 книжного издания «Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Киносценарии — Донецк: Сталкер, 2005» [1];
- копии кассовых чеков ООО ТДК «Москва» от 04.10.2011 [2].

Дополнительно от лица, подавшего возражение, был представлен отчет ВЦИОМ «Определение мнения респондентов относительно правообладателя названия «Сталкер».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, присутствовал на заседании коллегии Платы по патентным спорам, однако отзыв на возражение не представил, а в своем устном выступлении выразил согласие с доводами возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2012, от лица, подавшего возражение, в дополнение к ранее представленным материалам на обозрение коллегии были представлены оригиналы печатных изданий, упомянутых в возражении, а именно:

- журнал «Аврора» №10, 1972;
- Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. «Пять ложек эликсира»: Избранные сценарии, Москва, «Наука», 1990;
- А. Стругацкий, Б. Стругацкий «Неназначенные встречи»: Научно-фантастические повести, Москва, «Молодая гвардия», 1980.

В указанных печатных изданиях были опубликованы фантастическая повесть А. Стругацкого и Б. Стругацкого «Пикник на обочине» и сценарий «Сталкер».

Копии [3] указанных печатных изданий приложены к протоколу заседания.

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

На основании пункта 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты (11.01.2001) поступления заявки №2001700562 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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 правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №225893, как было указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее черный ромб, на фоне которого красным цветом нанесены стилизованное изображение парусного судна и словесный элемент «Сталкер», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета.

Как следует из материалов возражения и приложенных к нему документов, словесный элемент «Сталкер» воспроизводит название известного в Российской Федерации литературного произведения - сценария «Сталкер» и его одноименного персонажа, созданных творческим трудом писателей братьев Аркадия и Бориса Стругацких, один из которых является лицом, подавшим возражение. Слово «Сталкер» впервые было введено в лексический оборот русского языка и использовано авторами в повести «Пикник на обочине».

Авторское право на литературное произведение и сценарий действовало на дату их создания в силу положений Гражданского кодекса РСФСР от 11.06.1964, продолжало действовать на дату подачи оспариваемого товарного знака по свидетельству №225893 в силу положений Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 09.06.1993 и охраняется в настоящее время на основании Кодекса.

Творческий характер произведения презюмируется, если не доказано обратное.

Представленные лицом, подавшим возражение, источники информации, включая печатные издания фантастической повести «Пикник на обочине» и сценария «Сталкер» [3], опубликованные соответственно в 1972, 1980 и 1990 годах, подтверждают вышеуказанные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета (11.01.2001) воспроизводил название известного в Российской Федерации произведения литературы и персонаж из него.

Согласие обладателя авторского права на регистрацию товарного знака, воспроизводящего название известного в Российской Федерации литературного произведения и его персонажа, получено не было, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №225893 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона следует считать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.10.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225893 недействительным полностью.