

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное Левченко Е.А. (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №198642, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №98717013/50 с приоритетом от 22.10.1998 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.2001 по свидетельству №198642 на имя Общества с ограниченной ответственностью Фирма «Омуншош», Свердловская область, г. Екатеринбург в отношении товаров 02 класса МКТУ «пищевые красители».

Согласно материалам заявки правовая охрана предоставлена изобразительному обозначению, представляющему собой графическое изображение веселого зайца, который со времен древней Руси символизирует ожидание предстоящего праздника христиан – Святой Пасхи, заяц раскрашивает кисточкой яйца в различные цвета. Цвет окраса зайца – серый, цвет неокрашенного яйца – белый, цвет крашенных яиц различный для каждого из 7 цветов спектра.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.04.2006, в котором изложено мнение о том, что регистрация №198642 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение воспроизводит изображение пасхального зайца, созданного Левченко Е.А. ранее даты подачи заявки №98717013/50. Отсутствие со стороны Левченко Е.А. согласия

на регистрацию оспариваемого товарного знака и договора о передаче ООО «Фирма Омуншош» авторских прав на изображение обуславливает неправомерность произведенной регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 198642 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 15.09.2005. на 3 л. [1];
2. Изображения пасхального зайца, созданного Левченко Е.А. на 2л. [2].

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие материалы:

3. Решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 18.05.2005 на 3 л. [3];
4. Экспертное заключение от 06.05.2004 № 33/05-04, подготовленное в соответствии с определением Верх-Исетского райсуда г. Екатеринбурга от 15.03.2004 на 2 л. [4];
5. Экспертное заключение от 24.11.2004 № 68/12-04, подготовленное в соответствии с определением Верх-Исетского райсуда г. Екатеринбурга от 01.11.2004 на 2 л. [5].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- исходя из сути содержания пункта 2 статьи 7 Закона препятствием для регистрации товарного знака является известность авторского произведения, которая распространяется как на названия, персонажи или цитаты, так и на само известное произведения;

- Левченко Е.А. не представила в Палату по патентным спорам доказательств известности в Российской Федерации ее произведения с даты создания (1994) до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака – 22.10.1998;

- использование в зарегистрированном товарном знаке объекта авторского права не влияет на выбор товара потребителем по причине его неизвестности в России, не является побудительным мотивом покупки, поэтому нарушения в предоставлении охраны товарному знаку по указанной заявке нет;

- изображение пасхального зайца, как объекта авторского права не следует путать с товарным знаком, поскольку первое является произведением искусства, а краска для пасхальных яиц, которую покупают потребители, идентифицируется ими по товарному знаку, который за время длительного использования, в том числе в рекламе, приобрел дополнительную различительную способность;

- определением Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 15.09.2005 признаны авторские права Левченко Е.А. на изображение пасхального зайца, однако вопросы нарушения, как самих авторских прав, так и передачи прав для целей регистрации товарного знака и на использование произведения не были предметом иска и судом не рассматривались;

- судом установлен факт создания Левченко Е.А. изображения пасхального зайца для целей разработки упаковки для пасхальной краски и отсутствие авторского договора, который во взаимоотношениях такого рода не может быть бесспорным основанием для заключения о незаконном присвоении права.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.1998) приоритета товарного знака по свидетельству №198642 правовая база для оценки его охраноспособности 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (3) Правил 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 №198642 представляет собой изображение рисованного зайца, раскрашивающего пасхальные яйца, взятое в вертикально ориентированный овал, напоминающий яйцо, расположенный на квадратном фоне.

Согласно представленному определению суда [1] установлен факт авторства Левченко Е.А. на изображение пасхального зайца, используемого ООО «Омуншош» при изготовлении «Краски для яиц к празднику Св. Пасхи». Из представленных экспертных заключений [4, 5], подготовленных по поручению суда, следует, что приведенные в возражении изображения пасхального зайца [2] являлись предметом судебного разбирательства, в связи с чем установленный судом факт авторства в отношении них принимается во внимание. Кроме того, из решения суда [3] усматривается, что авторские права Левченко Е.А. возникли в 1994 году, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с реализацией заказа на упаковку «Краски для яиц к празднику Св. Пасхи».

Исходя из общих принципов охраны авторского права, воспроизведение есть механический процесс, не влекущий появления нового объекта авторского права, т.е. воспроизведение произведения – это повторение произведения в любой материальной форме. Вместе с тем все случаи повторения без привнесения творчества, относятся к случаям воспроизведения.

При сопоставлении созданного Левченко Е.А. изобразительного произведения с товарным знаком по свидетельству №198642, прослеживается их практически тождественное зрительное впечатление, что достигается путем использования

единого графического, композиционно-стилевого и цветового решений изображений. Отличие во включении в изобразительный элемент товарного знака другого фона, носят детальный характер и не могут быть признаны существенными, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о создании нового произведения искусства, на который у правообладателя могли бы возникнуть авторские права.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает воспроизведение товарным знаком по свидетельству №198642 произведения живописи, созданного иным лицом, до даты подачи заявки №98717013/50.

Какие-либо документы, подтверждающие передачу авторских прав, или документы, свидетельствующие о согласии обладателя авторского права на использование указанного произведения, правообладателем оспариваемого знака представлены не были.

Таким образом, требование лица, подавшего возражение, о защите принадлежащих ему авторских прав со ссылкой на положения пункта 2 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Утверждение правообладателя о приобретении оспариваемым товарным знаком дополнительной узнаваемости среди потребителей для товаров «краска для яиц» не свидетельствует об отсутствии нарушения положений пункта 2 статьи 7 Закона. Диспозиция указанной нормы не предусматривает проверку наличия различительной способности для конкретных товаров правообладателя.

Также не принимается во внимание довод правообладателя о том, что для удовлетворения возражения судебной инстанцией должны быть рассмотрены вопросы нарушения, как самих авторских прав, так и передачи прав для целей регистрации товарного знака и на использование произведения.

Правоотношения, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку и оспариванием правомерности ее предоставления, регулируются Законом. Государственная регистрация товарного знака является юридическим актом подтверждения от имени государства возникновения исключительного права на товарный знак в установленном Законом порядке. Оспаривание правомерности акта государственной регистрации товарного знака осуществляется только в

соответствии со статьей 28 Закона, которая предусматривает обязательное соблюдение досудебной процедуры оспаривания регистрации товарного знака, произведенной в нарушение положений пункта 3 статьи 7 Закона путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Вступившее в законную силу решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации №198642 положениям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 28.04.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №198642 недействительной полностью.