

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, рассмотрела возражение от 12.02.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Живи Медиа», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 458048, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 458048 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2012 по заявке № 2010742433 с приоритетом от 30.12.2010 в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Зайченковой Ю.В., Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 458048 представляет собой словесное обозначение «ГИБКАЯ СИЛА / FLEXIBLE POWER», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 458048, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что входящее в состав оспариваемого товарного знака словосочетание «ГИБКАЯ СИЛА» тождественно названию аудиовизуального произведения (телепрограммы), исключительное право на

которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении было отмечено, что исключительное право на телепрограмму «Гибкая сила» возникло у лица, подавшего возражение, на основании его договора от 01.12.2008 с ООО Медиа-Группа «Живи» об отчуждении исключительного права на телепрограмму «FIT», в состав которой входит цикл телепрограмм «Гибкая сила».

Лицом, подавшим возражение, было указано и на то, что в период ранее даты заключения данного договора им уже был заключен договор от 01.04.2008 с Зайченковой Ю.В. (правообладателем оспариваемого товарного знака) о разработке ею плана проведения курса физкультурно-оздоровительных занятий для создания (аудио- и видеозаписи) соответствующей телепрограммы, исключительное право на который она передала в полном объеме лицу, подавшему возражение. Цикл телепрограмм «Гибкая сила» был произведен, согласно возражению, ООО «ШКИД» по заказу лица, подавшего возражение, в соответствии с договором от 15.04.2008.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- договор от 01.12.2008 с ООО Медиа-Группа «Живи» об отчуждении в пользу лица, подавшего возражение, исключительного права на телепрограмму «FIT», приложения к нему [1];
- сетки вещания каналов «ФИТ» и «ЖИВИ» [2];
- договор от 01.04.2008 с Зайченковой Ю.В. о разработке ею плана проведения курса физкультурно-оздоровительных занятий для создания лицом, подавшим возражение, цикла телепрограмм с ее участием [3];
- договор от 15.04.2008 о производстве телепрограмм ООО «ШКИД» по заказу лица, подавшего возражение, приложения и дополнительное соглашение к нему, акт приема-передачи телепрограмм и товарная накладная [4].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.04.2013, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель является автором комплекса упражнений – курса физкультурно-оздоровительных занятий «Гибкая сила».

Правообладателем было отмечено, что соответствующий курс занятий под названием «Гибкая сила» был разработан и уже проводился им задолго до начала деятельности по созданию лицом, подавшим возражение, упомянутого цикла телепрограмм, свидетельством чему являются, в частности, рукописи (черновики) Зайченковой Ю.В., видеозапись занятий «Гибкая сила. Курс здоровый позвоночник» (Египет, 2007 г.), сертификат и рекламный буклет о проведении курса «Гибкая сила» в Швеции в 2005 году, справка от МАУ «Дворец спорта «Лобня»» о проведении Зайченковой Ю.В. групповых и индивидуальных занятий по йоге и «Гибкой силе» в период 2007 – 2010 гг., а также свидетельства коллег (тренеров) и учеников Зайченковой Ю.В. о принадлежности ей соответствующей авторской методики под названием «Гибкая сила».

В связи с данными обстоятельствами правообладателем оспаривается утверждение лица, подавшего возражение, о принадлежности ему права на название «Гибкая сила». Правообладателем было указано, что им не передавались лицу, подавшему возражение, какие-либо права на соответствующее название авторской методики занятий.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем была приложена копия его искового заявления к лицу, подавшему возражение, поданного в Замоскворецкий районный суд города Москвы, о признании авторских прав и взыскании компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его состав входят словосочетание « ГИБКАЯ СИЛА » и его перевод на английский язык « FLEXIBLE POWER ».

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 4] следует, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака им действительно был создан цикл телепрограмм под названием « Гибкая сила » с участием правообладателя, разработавшего для аудио- и видеозаписи данного цикла телепрограмм план проведения курса физкультурно-оздоровительных занятий и проводившего их в качестве тренера (ведущего телепрограммы).

Лицо, подавшее возражение, считает, что в соответствии с договором [3] правообладатель передал ему исключительные права в полном объеме не только на указанный конкретный план проведения занятий для аудио- и видеозаписи данных телепрограмм, на сами видеозаписи исполнения правообладателем комплекса упражнений в рамках соответствующих телепрограммах, но и также на наименование « Гибкая сила », воспроизводящее название авторской методики правообладателя.

Однако следует отметить, что данный договор не содержит каких-либо положений о передаче лицу, подавшему возражение, прав на саму авторскую методику правообладателя « Гибкая сила » и на соответствующее ее название.

Необходимо также отметить, что не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об исполнении договора [3], о передаче правообладателем лицу, подавшему возражение, тех или иных прав (например, подписанный сторонами акт приема-передачи определенных прав).

В свою очередь, согласно отзыву правообладателя, соответствующий курс занятий под названием «Гибкая сила» был разработан и уже проводился им задолго до начала деятельности по созданию лицом, подавшим возражение, упомянутого выше цикла телепрограмм. Правообладателем было указано, что им не передавались лицу, подавшему возражение, какие-либо права на соответствующее название авторской методики занятий.

Таким образом, правообладателем оспаривается утверждение лица, подавшего возражение, о принадлежности ему права на название «Гибкая сила», в том числе и в судебном порядке. Так, правообладатель обратился в суд с исковым заявлением к лицу, подавшему возражение, о признании авторских прав и взыскании компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности [5].

Что касается спора сторон по поводу принадлежности прав на объект авторского права, то следует отметить, что разрешение таких споров относится к компетенции суда.

Ввиду наличия спора у сторон по поводу наименования «Гибкая сила» и отсутствия судебного акта, подтверждающего принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительного права на соответствующее название произведения, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о нарушении оспариваемой регистрацией товарного знака прав лица, подавшего возражение.

Кроме того, не располагая сведениями о существовании того или иного соглашения между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, которым предусматривался бы запрет на самостоятельное использование правообладателем названия соответствующей методики занятий «Гибкая сила», автором которой он является, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что

правообладатель был вправе самостоятельно распорядиться названием своей авторской методики.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 458048.