

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-ВОЛГА», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393463, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008730002/50 с приоритетом от 18.09.2008 зарегистрирован 11.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №393463 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ», г. Тольятти (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне в свидетельстве.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой схематичное стилизованное изображение силуэта автомобиля, выполненного красным цветом. Передние и задние колеса автомобиля опираются на увеличенные по сравнению с автомобилем гаечные ключи, которые выполнены серым цветом: от насыщенного серого в нижней части до светло-серого в верхней части.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.06.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393463 в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №393463, было создано коллективом авторов ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» по договору №47 от 15.06.2006 с ООО «ЭКСПО-ВОЛГА», предметом которого является разработка для ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» комбинированного обозначения с изобразительным компонентом, ассоциируемым с автомобильной тематикой, а также последующая разработка внешнего оформления Web-сайта для выставок ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» по автомобильной тематике с включением ранее утвержденного заказчиком упомянутого комбинированного обозначения;
- согласно упомянутому договору ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» становится обладателем исключительных имущественных прав на использование авторских разработок;
- результатом творческой деятельности по договору №47 стали варианты разработанных им обозначений, один из которых был выбран ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» и утвержден 09.08.2006 сторонами;
- вариант комбинированного обозначения, исключительные имущественные права на использование которого были приобретены ООО «ЭКСПО-ВОЛГА», включает изобразительный компонент в виде стилизованного рисунка силуэта автомобиля с колесами, охваченными изображением, напоминающим гаечные ключи, при этом и силуэт автомобиля и его колеса выполнены красным цветом, а гаечные ключи – растром серого цвета: от насыщенного серого в нижней части до светло-серого в верхней части;
- оспариваемое обозначение стало широко известным в Российской Федерации с 2006 года в связи с воспроизведением обозначения в Интернете и разных изданиях средств массовой информации;
- в 2006 году ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» запланировало провести в 2007 году международную выставку по автомобильной тематике «Автопром. Автокомпоненты 2007» с использованием оспариваемого изобразительного компонента;
- ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ», зная об авторских правах ООО «ЭКСПО-

ВОЛГА», зарегистрировало на свое имя в качестве товарного знака изобразительное обозначение без согласия его правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №393463 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- документы, свидетельствующие о разработке в 2006 году студией дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» для ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» изображения, тождественного зарегистрированному на имя ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ» товарному знаку, и Web-сайта для выставки «Автопром. Автокомпоненты» [1];
- документы 2006 года, свидетельствующие о подготовке ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» к проведению выставки «Автопром. Автокомпоненты» в апреле 2007 года [2];
- издания средств массовой информации с 2006 года о намеченной на апрель 2007 года выставке, свидетельствующие о широкой известности оспариваемого обозначения [3];
- документы, свидетельствующие о заключении ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» договоров на оказание им выставочных услуг в апреле 2007 года, содержащих его изобразительный компонент [4];
- документы, свидетельствующие об использовании изображения ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» в рекламе проводимых им выставок 2009-2010 гг. [5];
- уведомление экспертизы ФИПС о поступлении заявки ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» на регистрацию комбинированного обозначения с изобразительным компонентом, тождественным зарегистрированному на имя ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ» товарному знаку [6];
- копия телеграммы, полученной ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» и извещающей его о регистрации на имя ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ» товарного знака, тождественного изобразительному компоненту ООО «ЭКСПО-ВОЛГА», и запрещающей его использование [7].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.07.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным

спорам, назначенной на 02.09.2010, с приложением экземпляра возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было доставлено до адресата, что подтверждается уведомлением о вручении.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на возражение от 17.06.2010 представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (18.09.2008) заявки №2008730002/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) 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).

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №393463 представляет собой изобразительный элемент в виде стилизованного силуэта автомобиля с колесами красного цвета, охваченными гаечными ключами серого цвета.

Согласно доводам возражения от 17.06.2010 оспариваемый товарный знак воспроизводит охраняемое авторским правом произведение изобразительного искусства, права на которое возникли у лица, подавшего возражение, в 2006 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В качестве обоснования указанного довода лицом, подавшим возражение, был представлен договор №47 от 15.06.2006, заключенный между ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» и ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис», согласно которому последний принимает на себя обязанности выполнить работы в объеме и на условиях, предусмотренных договором и описанных в приложениях к нему. В частности, согласно приложению №2 от 09.08.2006 к договору ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» принимает на себя обязанность разработать дизайн логотипа выставки «Автопром. Автокомпоненты». Представленный акт №000250 от 30.08.2006 к договору №47 свидетельствует о том, что предусмотренные договором работы выполнены в полном объеме.

Тот факт, что разработанный ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» логотип воспроизводит оспариваемый товарный знак по свидетельству №393463, подтверждается представленным актом приема-передачи от 09.08.2006, согласно которому ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» и ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» утвердили разработанный логотип, который представляет собой изобразительный компонент в виде стилизованного рисунка силуэта автомобиля с колесами, охваченным изображением, напоминающим гаечные ключи, при этом и силуэт автомобиля и его колеса выполнены красным цветом, а гаечные ключи – растром серого цвета: от насыщенного серого в нижней части до светло-серого в верхней части. Указанный изобразительный элемент является тождественным оспариваемому товарному знаку.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы, подтверждающие подготовку ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» к проведению выставки «Автопром. Автокомпоненты» в апреле 2007 года и демонстрирующие использование оспариваемого изображения ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» в рекламе проводимых им выставок, свидетельствуют об оповещении третьих лиц о правах ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» на указанное изображение.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что ООО «ЭКСПО-ВОЛГА», являясь правообладателем имущественных прав на оспариваемое изображение, не давало своего согласия на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2008730002/50.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393463 произведено в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 17.06.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393463 недействительным полностью.