

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 13.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Лабиринт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 438741, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 438741 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2011 по заявке № 2010728894 с приоритетом от 07.09.2010 в отношении услуг 38 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Логос-Финанс», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 438741 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из помещенных в прямоугольник стилизованного изображения солнышка в виде читающего книжку человечка и словесного элемента «Labirintshop», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и подчеркнутого полосой.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 438741, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что входящее в состав оспариваемого товарного знака стилизованное изображение солнышка в виде человечка,

читающего книжку, на обложке которой написана буква «Л», тождественно произведению изобразительного искусства – рисунку, созданному Патрушевым Е.Б. Указано, что исключительное право на данный объект авторского права возникло у лица, подавшего возражение, в соответствии с договором от 16.03.2010 об отчуждении исключительного права на произведение, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в возражении было отмечено и то, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на соответствующий изобразительный товарный знак по свидетельству № 293250 с приоритетом от 15.12.2004 в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ.

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

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- договор от 16.03.2010 об отчуждении исключительного права на произведение и акт приема-передачи по нему данного права [1];
- сведения о структуре группы компаний «Лабиринт» [2];
- фотографии и дипломы с выставок 2003 – 2012 гг. [3];
- архив web-страниц 2005 – 2011 гг. [4];
- контракты на поставку книг 2004 – 2006 гг. [5];
- книги 2003 – 2012 гг. [6];
- сведения об оспариваемом товарном знаке [7];
- свидетельство на товарный знак по свидетельству № 293250 [8];
- авторский договор от 20.12.1999 и расходный кассовый ордер по нему [9].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 18.09.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.11.2012, с приложением копии возражения. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам

правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего возражения и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено им 03.10.2012, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.09.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

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.

Возражение от 13.08.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его состав входит стилизованное изображение солнышка в виде человечка, читающего книжку, на обложке которой написана буква «Л».

Из договора от 16.03.2010 об отчуждении исключительного права на произведение и акта приема-передачи по нему данного права [1] следует, что исключительное право на указанный изобразительный элемент в качестве объекта

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

Согласно данному договору исключительное право на соответствующее произведение изобразительного искусства (рисунок) отчуждается в полном объеме ООО «Издательство Лабиринт Пресс» лицу, подавшему возражение. Договор содержит описание этого произведения и отсылает к его изображению, отображенному в акте приема-передачи права [1].

В авторском договоре от 20.12.1999 [9] указано, что данный рисунок был создан Патрушевым Е.Б. В соответствии с договором автор произведения предоставил ООО «Издательство Лабиринт Пресс» исключительное право на него, в том числе право использовать и регистрировать произведение в качестве товарного знака, а также право передавать третьим лицам полностью или частично все исключительные права, предоставленные этим договором. На основании указанных положений авторского договора исключительное право на соответствующий объект авторского права и было передано в полном объеме лицу, подавшему возражение.

Документы [3 – 6] содержат сведения об использовании на выставках, в Интернете и на книгах в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, вышеуказанного рисунка в составе логотипа ООО «Издательство Лабиринт Пресс» (издательско-книготорговой компании), входящего в группу компаний «Лабиринт», управляющей компанией которой является лицо, подавшее возражение [2].

Кроме того, следует отметить и то, что данный рисунок является изобразительным товарным знаком по свидетельству № 293250 с приоритетом от 15.12.2004, исключительное право на который в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ также принадлежит лицу, подавшему возражение [8].

Таким образом, в оспариваемом товарном знаке воспроизведено обозначение, тождественное произведению изобразительного искусства (рисунку), право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака. При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном

владельцем исключительного права на произведение согласия на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака.

Поскольку уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель не представил отзыв на него и не опровергал проанализированные выше документы и доводы лица, подавшего возражение, то коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для каких-либо сомнений относительно принадлежности права на соответствующее произведение лицу, подавшему возражение. Правообладателем не было заявлено о наличии какого-либо спора между ними, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данное произведение.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 438741 недействительным полностью.