

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее - Кодекс), 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 11.11.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2011, поданное Рябининым Николаем Николаевичем, г. Ковров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Зид» по свидетельству №77543, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №100111/50 с приоритетом от 07.08.1984 зарегистрирован 27.05.1985 в Государственном реестре товарных знаков СССР за №77543 на имя Завода им. В.А. Дегтярева в отношении товаров 12, 21 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате внесения изменений в наименование, в настоящее время правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева», 601904, Владимирская обл., г. Ковров (далее – правообладатель).

В возражении от 11.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам 17.11.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «Зид»

по свидетельству № 77543 предоставлена в нарушение требований Гражданского кодекса 1964 года, статьи 7 Закона СССР от 03.07.1991 г. №2291-I «О товарных знаках и знаках обслуживания», пункта 3 статьи 7 Закона РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», пункта 9 статьи 1483, пункта 2 статьи 1512, статьи 1513 Кодекса, статьи 1 Всемирной конвенции об авторском праве от 06.09.1952, статьи 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем, Рябининым Н.Н., было создано графическое, дизайнерское произведение в виде стилизованного написания букв «ЗиД» и звезды. Данное произведение было выполнено им вне рамок служебных обязанностей в результате конкурса, проводимого в г. Ковров. Трудовым договором создание такого рода произведений в обязанности Рябинина не входило, служебных заданий он не получал, договоров на передачу авторских прав не заключал. Создание произведения подтверждается Служебной запиской от 03.07.1985 и характеристикой с места работы от 19.02.2007.

К возражению приложены:

1. служебная записка от 03.07.1985;
2. производственная характеристика.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №77543 недействительным полностью.

До даты заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступил отзыв от правообладателя, доводы которого заключаются в следующем:

- в материалах возражения лицо, подавшее возражение, указывает на конкурс на разработку логотипа, однако такой конкурс не проводился. Оспариваемый товарный знак разрабатывался на предприятии в отделе главного архитектора (ОГАрх) на основании указания директора завода главному архитектору, который в свою очередь, распорядился проработать варианты знака художникам бюро эстетики, в котором в то время работал Н.Н. Рябинин. Проработка осуществлялась в рабочее время и на своих рабочих местах. Вариант

знака, разработанный Рябининым, впоследствии был официально зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №77543;

- действовавшими на дату приоритета товарного знака нормативными актами не предусматривалось материальное поощрение автору за разработку товарного знака, однако руководство завода премировало Рябинуна Н.Н. в соответствии с приказом директора №142 от 27.02.1987;

- в соответствии с вышеизложенным правообладатель считает, что обозначение «Зид» было разработано в служебном порядке;

- в действующих на дату приоритета нормативных актах, регулирующих порядок и правомерность регистрации товарных знаков, отсутствуют основания для отказа и оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, связанные с отсутствием договора с создателем товарного знака или нарушением авторских прав.

К отзыву приложены: выписка из журнала (отметки о поощрении), приказ о выплате премии от 27.02.1987.

Исходя из изложенного, правообладатель считает возражение беспочвенным и просит отказать в его удовлетворении.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.01.2012, лицо, подавшее возражение, представило уточнение к возражению:

- Положение о товарных знаках, утвержденное 08.01.1974 года содержит указание на основания для отказа в регистрации товарного знака, а именно противоречие обозначения международным соглашениям, участником которых является СССР. Оспариваемый товарный знак нарушает ст. I и IV bis Всемирной конвенции об авторском праве и ст.2 Бернской конвенции, которые предписывают охранять права авторов;

- доводы правообладателя, приведенные в отзыве, являются несостоятельными ввиду того, что с Рябининым Н.Н. не был заключен трудовой договор, в котором бы указывалось на обязанность по разработке товарных знаков или других средств индивидуализации; в типовые должностные обязанности такие функции не входили; письменного указания на совершение таких работ руководство не выпускало; устное распоряжение Директора противоречит законодательству СССР, предусматривающего письменную форму

и обязательную выплату авторского вознаграждения; с приказом, указанным в отзыве, Рябинин Н.Н. не был ознакомлен, выплаченные денежные средства воспринял в ином качестве.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.08.1984) заявки №100111 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974г., введенное в действие с 01.05.1974г. (далее – Положение) и Кодекс.

В соответствии с пунктом 15 Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения:

а) тождественные или сходные с товарными знаками, ранее зарегистрированными в СССР для однородных товаров или охраняемыми в силу международных соглашений, участником которых является СССР, а также с обозначениями, ранее заявленными на регистрацию в качестве товарных знаков для однородных товаров;

б) вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода, а также общепринятые символы и термины, связанные с определенной деятельностью;

в) не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер;

г) на которые ввиду их специфики не может быть предоставлено исключительное право пользования, например: состоящие частично или полностью из географических обозначений, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара, из флагов, гербов или иных эмблем государств, правительств или официально признанных международных межправительственных организаций и им подобных, если на это нет согласия

соответствующих органов, а также наград и иных знаков отличия, названий международных и национальных праздников и указаний их дат;

д) состоящие исключительно из официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм и печатей или сходные с ними;

е) содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара;

ж) противоречащие по своему содержанию правопорядку или социалистической морали;

з) противоречащие международным соглашениям, участником которых является СССР.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №100111, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение

Правовая охрана товарному знаку предоставлена с приоритетом от 07.08.1984 в отношении товаров 12, 21 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Стороны, участвующие в рассмотрении возражения, ссылаются на существование авторского права на обозначение «ЗиД», при этом правообладатель указывает, что оно было создано в служебном порядке, и, следовательно, исключительные имущественные права на него принадлежат работодателю. Лицо, подавшее возражение, отрицает служебный характер создания. При этом стороны не оспаривают, что обозначение было создано Рябининым Н.Н.

Таким образом, следует констатировать наличие спора между лицами по поводу того, кто является обладателем исключительных имущественных прав на объект авторского права.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым разъяснить, что установление обладателя исключительных прав на объект авторского права не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а устанавливается в судебном порядке. Материалы возражения не содержат решения суда, определяющего обладателя исключительных прав на рассматриваемое обозначение.

Также следует отметить, что согласно совместному Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, рассматриваются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Так, действовавшим на дату подачи заявки Положением не были предусмотрены основания для отказа, основанные на наличии авторского права на объект, заявленный в качестве товарного знака, ввиду чего коллегия Палаты по патентным спорам не может признать регистрацию товарного знака по свидетельству №77543 недействительной и произведенной в нарушение нормативных актов.

Доводы лица, подавшего возражение, о противоречии обозначения международным соглашениям, участником которых на дату подачи заявки являлся СССР, а именно Всемирной конвенции об охране авторского права и Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, не могут быть положены в основу решения данного спора, поскольку не содержат положений, направленных на регулирование столкновений исключительных прав на товарные знаки и авторские права, а кроме этого являются международными соглашениями, ввиду чего их положения применяются в отношении иностранных заявителей, являющихся гражданами или юридическими лицами государства - участника Всемирной конвенции, и не применяются в области регулирования

правоотношений между лицами одного государства. Указанная Бернская конвенция была ратифицирована Российской Федерацией 09.12.1994 и вступила в силу 13.03.1995, и на дату приоритета оспариваемого товарного знака ее положения не распространялись на территорию СССР.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №77543.