

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 30.09.2016 возражение компании TALASIA TRADING LTD, Кипр, и Булыгина И.Е., Российская Федерация (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 223899, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 223899 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.10.2002 по заявке № 99714834 с приоритетом от 20.09.1999 в отношении товаров 29 – 34 и услуг 35 – 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Розничные торговые системы», Российская Федерация.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2016 под № РД0192176, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стала компания ORSIS LTD, Белиз (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано

комбинированное обозначение , состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника красного цвета, в который помещен словесный элемент «Самбери», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

В поступившем 30.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что данный товарный знак тождествен графическому произведению , созданному Булыгиным И.Е., то есть одним из лиц, подавших возражение, для Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «Ларко», Российская Федерация, во исполнение договора авторского заказа от 01.06.1994 на создание фирменного стиля и логотипа – произведений дизайна, исключительные права на которые на дату приоритета оспариваемого товарного знака (20.09.1999) принадлежали Булыгину И.Е. (автору), поскольку заказчик (ТОО «Фирма «Ларко»), согласно его уведомлению от 22.07.1994, отказался принять результаты соответствующих работ, вернул автору эскизы этих произведений дизайна и отказался от оплаты работ по договору.

В возражении также отмечено, что впоследствии исключительные права на указанные произведения были отчуждены в соответствии с договором от 03.03.2008 компании M/S KUMAR PAINT AND MILL STORE, Индия, а позже, в соответствии с договором от 10.05.2014, – компании TALASIA TRADING LTD, Кипр, являющейся в настоящее время обладателем этих исключительных прав и одним из лиц, подавших возражение.

При этом в возражении указано, что авторство Булыгина И.Е. в отношении данных произведений дизайна, существующих в объективной форме с 1994 года, в том числе графического произведения , тождественного оспариваемому товарному знаку, было признано также решением Солнцевского районного суда г. Москвы от 21.06.2016 по гражданскому делу № 02-1699/2016 по иску Булыгина И.Е. к Лепешкину Д.Е. о признании авторских прав на указанные объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, в возражении указано, что ни автор (Булыгин И.Е.), ни последующие обладатели исключительных прав на произведения дизайна (компании M/S KUMAR PAINT AND MILL STORE и TALASIA TRADING LTD) не предоставляли своего согласия на регистрацию соответствующего графического произведения в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении лица, подавшие возражение, просили признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- договор авторского заказа от 01.06.1994 между Булыгиным И.Е. (автором) и ТОО «Фирма «Ларко» (заказчиком) на создание фирменного стиля и логотипа – произведений дизайна [1];
- эскизы произведений дизайна с подписями Булыгина И.Е. (автора) и Федорова В.В., генерального директора ТОО «Фирма «Ларко» (заказчика), и указанием даты их передачи заказчику – 10.07.1994 [2];
- уведомление ТОО «Фирма «Ларко» (заказчика) от 22.07.1994 об отказе в приемке результатов соответствующих работ, возвращении автору эскизов произведений дизайна и отказе от оплаты работ по договору [3];
- предупредительное письмо Булыгина И.Е. (автора) от 18.08.1994 о том, что исключительные права на соответствующие произведения остаются за ним, как за автором этих произведений, и запрете использовать его эскизы (элементы рисунков и саму идею) в коммерческой деятельности ТОО «Фирма «Ларко» [4];
- договор от 03.03.2008 об отчуждении исключительных прав на произведения дизайна от Булыгина И.Е. (автора) в пользу компании M/S KUMAR PAINT AND MILL STORE (приобретателя) с актом приема-передачи этих произведений и их эскизами в качестве приложений к договору [5];
- договор от 10.05.2014 об отчуждении исключительных прав на произведения дизайна от компании M/S KUMAR PAINT AND MILL

STORE в пользу компании TALASIA TRADING LTD (приобретателя) с эскизами этих произведений в качестве приложений к договору [6];

- решение Солнцевского районного суда г. Москвы от 21.06.2016 по гражданскому делу № 02-1699/2016 по иску Булыгина И.Е. к Лепешкину Д.Е. о признании авторских прав на объекты интеллектуальной собственности [7];
- заявление Булыгина И.Е. (автора) о том, что он не давал своего согласия на регистрацию соответствующего графического произведения в качестве товарного знака [8].

Отзыв на возражение правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, не представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.09.1999) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 2 статьи 7 Закона 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Из договора авторского заказа от 01.06.1994 [1] следует, что автором целого ряда графических произведений (произведений дизайна), составляющих фирменный стиль и логотип для предприятия общественного питания и розничной сети магазинов, является Булыгин И.Е., то есть одно из лиц, подавших возражение, а заказчиком их создания выступало ТОО «Фирма «Ларко».

Представленные Булыгиным И.Е. заказчику во исполнение данного договора эскизы созданных произведений дизайна [2] содержат подписи Булыгина И.Е. (автора) и Федорова В.В., генерального директора ТОО «Фирма «Ларко» (заказчика), а также указана дата их передачи заказчику – 10.07.1994. Среди этих эскизов обнаруживается, в частности, графическое произведение

Самбери

(эскиз № 6), тождественное оспариваемому товарному знаку

Самбери

Однако ТОО «Фирма «Ларко» (заказчик), согласно его уведомлению от 22.07.1994 [3], отказалось принять результаты соответствующих работ, вернуло автору эскизы произведений дизайна и отказалось от оплаты работ по договору.

Ввиду данного обстоятельства Булыгин И.Е. (автор) в предупредительном письме от 18.08.1994 [4] уведомил заказчика о том, что исключительные права на соответствующие произведения остаются за автором этих произведений, и запретил использовать его эскизы (элементы рисунков и саму идею) в коммерческой деятельности ТОО «Фирма «Ларко».

Исходя из этих обстоятельств, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (20.09.1999) обладателем исключительных прав на вышеуказанные произведения дизайна, в том числе на графическое произведение

Самбери

, являлся именно Булыгин И.Е., то есть автор данных произведений и одно из лиц, подавших возражение.

При этом в возражении и в его заявлении [8] указано, что он никому не давал своего согласия на регистрацию соответствующего графического произведения в качестве товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак действительно воспроизводит графическое произведение, личные неимущественные авторские права на которое возникли ранее даты приоритета этого товарного знака у лица, подавшего возражение (Булыгина И.Е.), и исключительное право на которое на эту дату принадлежало именно Булыгину И.Е. У коллегии не имеется никаких сведений о выраженном им согласии на государственную регистрацию оспариваемого

товарного знака либо о наличии какого-либо спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно принадлежности исключительного права на данное произведение на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Напротив, решением Солнцевского районного суда г. Москвы от 21.06.2016 по гражданскому делу № 02-1699/2016 по иску Булыгина И.Е. к Лепешкину Д.Е. о признании авторских прав на объекты интеллектуальной собственности [7] признаны личные неимущественные авторские права Булыгина И.Е. на все упомянутые выше произведения дизайна, существующие в объективной форме с 1994 года, в том числе на графическое произведение  , тождественное оспариваемому товарному знаку.

При этом в мотивировочной части данного судебного акта отмечено, в частности, что за автором (Булыгиным И.Е.) остались все права на эти произведения в полном объеме в связи с фактом отказа заказчика (ТОО «Фирма «Ларко») от приемки соответствующих результатов работ по договору авторского заказа от 01.06.1994.

Впоследствии, уже в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, исключительные права на вышеуказанные произведения были отчуждены в соответствии с договором от 03.03.2008 [5] компании M/S KUMAR PAINT AND MILL STORE, Индия, а затем, в соответствии с договором от 10.05.2014 [6], – компании TALASIA TRADING LTD, Кипр, являющейся в настоящее время обладателем этих исключительных прав и одним из лиц, подавших возражение.

Так, описание графического произведения  , тождественного оспариваемому товарному знаку, приведено в подпункте 6 пункта 1.2 договора [5] и в подпункте 6 пункта 1.1 договора [6], а его эскизы содержатся в приложениях № 6 к этим договорам.

Данные обстоятельства также нашли свое подтверждение в указанном выше судебном акте [7].

Кроме того, в судебном акте отмечено, что соответствующие объекты авторских прав, в том числе графическое произведение  , используются сетью гипермаркетов «Самбери» в качестве средства индивидуализации этой торговой сети на товарах, торговых, рекламных вывесках и на сайте компаний. Так, компания TALASIA TRADING LTD, в настоящее время обладатель исключительных прав на эти произведения и одно из лиц, подавших возражение, предоставила право их использования по лицензионному договору ООО «Янтарь», которое, в свою очередь, предоставило право использования указанных объектов сети гипермаркетов «Самбери» по сублицензионным договорам, заключенным с ООО «Аралия», ООО «Плато», ООО «Аргон», ООО «Венера», ООО «Гальдер», ООО «Аризона», ООО «Кварц», ООО «Турмалин», ООО «Янтарь», ООО «Аквамарин», ООО «Циркон», ООО «Гера», ООО «Коралл», ООО «Эгида», ООО «Платина» и ООО «Неон».

Исходя из изложенного выше, у коллегии не имеется никаких сведений о каком-либо отношении ООО «Розничные торговые системы», на имя которого первоначально был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и компании ORSIS LTD, являющейся в настоящее время правообладателем этого товарного знака, к указанному графическому произведению, которое было воспроизведено в оспариваемом товарном знаке без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Необходимо отметить, что упомянутый выше судебный акт [7] не был обжалован в установленном порядке и вступил в силу 23.07.2016 (см. информацию по гражданскому делу № 02-1699/2016 на портале судов общей юрисдикции города Москвы – <http://solncevsky.mos-gorsud.ru/rs/solncevskij/cases/civil/details/95c9fdee-ce7a-459e-a1ba-99f9c0d5eefe>).

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается необходимого наличия у лиц, подавших возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса заинтересованности в оспаривании

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 223899, то следует отметить, что одно из них (Булыгин И.Е.) является автором соответствующего графического произведения, тождественного оспариваемому товарному знаку, и являлся на дату приоритета этого товарного знака обладателем исключительного права на это произведение, а другое лицо, подавшее возражение (компания TALASIA TRADING LTD), является в настоящее время обладателем исключительного права на данное произведение. Указанные фактические данные, установленные выше, исходя из представленных документов [1 – 8], обуславливают вывод о том, что лица, подавшие возражение, несомненно, являются заинтересованными лицами.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 223899 недействительным полностью.