

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 27.04.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 260350, поданное ООО «Агропресса», г. Ростов-на-Дону (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак «АгроMARKET» по заявке №2002730799/50 с приоритетом от 10.12.2002 зарегистрирован 18.12.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №260350 на имя ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса», г. Ростов-на-Дону (далее — правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Указанный товарный знак является комбинированным и согласно описанию, приведенному в заявке, включает словесный элемент «Агро», букву «М», элемент «RKET» и изобразительный элемент, в виде треугольника со штриховкой, ассоциирующийся с буквой «А». Изобразительный элемент расположен между буквами «М» и «R», при этом левая сторона буквы «А» удлинена и является одной из сторон треугольника, после чего переходит в линию, подчеркивающую элемент «RKET».

В Палату по патентным спорам поступило возражение ООО «Агропресса» от 27.04.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 260350, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Существо доводов возражения от 27.04.2005, а также его дополнения от 03.06.2004 сводится к следующему:

- оспариваемое обозначение воспроизводит изображение, созданное в мае 2002 года творческим трудом сотрудников ООО «Агропресса», а именно

художником-дизайнером Е.Ю. Калитиной и вносившими в эскиз отдельные поправки - директором Ю.Н. Буяниным и главным редактором газеты «Агромаркет» - А.А. Палагутой;

- рассматриваемый логотип имеет все признаки творчества и оригинальности и в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьи 7 Закона Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах” от 09.07.1993 №5351-1 (в редакции Федерального закона от 19.07.1995 №110-ФЗ) на это произведение изобразительного искусства распространяется авторское право, независимо от его назначения и достоинства, а также способа выражения;

- авторское право распространяется как на обнародованные, так и на не обнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения (в данном случае - рисунка), что предусмотрено пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”;

- в данном случае логотип был обнародован путём опубликования (выпуска в свет) впервые в июне 2002 года на обложке газеты «Агромаркет», издаваемой ООО «Агропресса» и в дальнейшем постоянно использовался при издании этой газеты;

- название «Агромаркет» зарегистрировано на имя ООО «Агропресса» в Министерстве по делам печати (ПИ №10-4712 от 15.05.2002, ПИ №77-13679 от 02.10.2002);

- согласно статье 9 Закона Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах” авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания;

- для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей;

- таким образом, авторами данного логотипа являются Е.Ю. Калитина, Ю.Н. Буянин, А.А. Палагута, а ООО «Агропресса» имеет исключительные права на

использование данного логотипа, при этом авторские права возникли в момент создания произведения – в период с 20 по 24 мая 2002 года, то есть до даты приоритета (10.12.2002) товарного знака по свидетельству №260350;

- в отношении известности логотипа «Агромаркет» на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, отмечено, что печатное издание «Агромаркет» издается им, начиная с 14.06.2002 и до настоящего времени с периодичностью один раз в месяц, вследствие чего это специализированное издание приобрело известность у соответствующей группы потребителей;

- к моменту, когда ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» подало заявку на регистрацию товарного знака, издание «Агромаркет» выходило в свет ежемесячно в течение полугода, бесплатно распространялось в 10 регионах России, в частности на выставках, проходящих в этих регионах;

- ООО «Агропресса» участвовало во всемирной ярмарке «Российский фермер», международной выставке «Агропродмаш-2002», всероссийских выставках «Золотая осень-2002», «Сельхозпродмаш-2002» и «Пресса-2003»;

- большинство выставок проходило до даты приоритета оспариваемой регистрации, при этом летом 2002 года на журнал «Агромаркет» была открыта подписка, что видно из каталога «Роспечать» по состоянию на 18.07.2002;

- таким образом, указанный логотип не мог быть зарегистрирован кем-либо без согласия обладателя исключительных прав;

- согласия на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» обозначения по заявке №2002730799/50, воспроизводящего исследуемый логотип, обладатели его авторских прав не давали.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №260350 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №10-4712 от 15.05.2002 на 1 л. [1];

- Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №77-13679 от 02.10.2002 на 1 л. [2];

- Трудовой договор №3 от 03.05.2002, заключенный между ООО «Агропресса» и Е.Ю. Калитиной на 1 л. [3];

- Договор о создании служебного произведения (логотипа для средства массовой информации – периодического издания «Агромаркет») от 20.05.2002 на 1 л. [4];

- Акт приёма-передачи произведения от 24.05.2002 на 1 л. [5];

- распечатка из бюллетеня «Роспечать» на 1 л. [6];

- обложки и страницы с выходными данными издания «Агромаркет» №№1-7 за 2002 год на 14 л. [7];

- сведения об участии ООО «Агропресса» и издания «Агромаркет» в выставке «Пресса - 2003» на 2 л. [8];

- листы каталогов выставок, в которых принимало участие ООО «Агропресса» с изданием «Агромаркет» на 10 л. [9];

- распечатка файлов исходных разработок при создании логотипа художником-дизайнером ООО «Агропресса» Е.Ю. Калитиной на 4 л. [10];

- письмо организатора выставки «Золотая осень - 2002» - ЗАО «Производственно-инвестиционной компании «Максима», об экспонировании на этой выставке журнала «Агромаркет» на 1 л. [11];

- счета и счет-фактуры на 6 л. [12];

- материалы заявок на обозначения «АгроБизнесЮга» и «ЭЛИТА АгроБизнесЮга» на 10 л. [13];

- Решение Арбитражного суда ростовской области от 09.08.2004 об отказе ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» в иске ООО «Агропресса» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №260350 и о запрете использования указанного товарного знака на 5л. [14].

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Исковое заявление о признании авторских прав на произведение - логотип «Агромаркет» на 4 л. [15];

- Определение о принятии искового заявления к производству суда от 29.09.2005 на 1 л. [16];

- Решение Управления по Ростовской области Федеральной Антимонопольной Службы о прекращении дела в отношении ООО «Агропресса» по признакам нарушения статьи 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в связи с неподтверждением наличия фактов нарушения антимонопольного законодательства на 3 л. [17];

- Решение Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 05.06.2006 о признании за Е.Ю. Калитиной и ООО «Агропресса» авторских прав на произведение - объект интеллектуальной собственности – логотип «АГРОМАРКЕТ» на 11 л. [18];

- Определение по кассационной жалобе Колесниковой С.В. и ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» на 3 л. [19].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил свой отзыв от 05.08.2004, в котором выразил несогласие с доводами, приведенными в возражении, ссылаясь на нижеследующее:

- ООО «Агропресса» подменяет понятия авторство разработчика логотипа и правообладание товарным знаком;

- все представленные ООО «Агропресса» документы, датированные маем

2002 года были сфабрикованы ими в 2004 году для ухода от ответственности за свои противозаконные действия, уже после того, как ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» обратилось в официальные органы за защитой своих законных прав на использование логотипа «АГРОМАРКЕТ», правообладателем которого оно является;

- логотип «АГРОМАРКЕТ» является интеллектуальной собственностью ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» с 1996;

- работу по разработке указанного логотипа в феврале 1996 года выполняла С.В. Колесникова (эскиз прилагается к отзыву);

- право на участие в крупных российских и международных выставках было получено ООО «Агропресса» обманным путем;

- А.А. Палагуда на апрель 2002 года был знаком с организаторами всех крупных выставок как должностное лицо ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса», поэтому, злоупотребив их доверием и воспользовавшись фактом переезда ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» к новому местонахождению офиса, он вводил их в заблуждение относительно принадлежности печатного издания;

- серьёзные выставочные компании не привлекают к партнерству вновь созданные СМИ;

- после регистрации оспариваемого товарного знака ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса», являясь его правообладателем, стал обращаться в официальные органы для запрещения незаконного использования ООО «Агромаркет» товарного знака «АГРОМАРКЕТ»;

- действия ООО «Агропресса» по оспариванию регистрации №260350 основаны исключительно на вымысле и подлоге;

- исключительное право на товарный знак возникает с момента его регистрации, тогда как название СМИ в перечне объектов исключительных прав интеллектуальной собственности в Законодательстве РФ не указаны;

- на имя ООО «Агропресса» в качестве печатного издания было зарегистрировано название «Агромаркет», тогда как в названии журнала

фактически использует другое обозначение - «АГРОМАРКЕТ» (с использованием латинской буквы «R»), то есть издается в нарушение ГОСТа 7.60-90.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- Свидетельство Российского Авторского общества №7556, эскиз логотипа АГРОМАРКЕТ, пояснительная записка на 4 л. [20];
- Свидетельство Городской регистрационной палаты о регистрации ООО рекламно-информационного агентства «Кредо-Центр» №544 ОО-ПРФ на 1 л. [21];
- Изменения и дополнения №1 от 30.08.1996 в учредительные документы ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» на 1 л. [22];
- Свидетельство о регистрации ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» на 1 л. [23];
- информационно-рекламное обозрение «Агромаркет» за 1996 год на 1 л. [24];
- платежное поручение на 1 л. [25];
- определение о возбуждении дела №77 от 26.03.2004 на 2 л. [26];
- определение об отложении дела №77 от 21.04.2004 на 2 л. [27];
- определение о приостановлении дела №77 на 2 л. [28];
- распечатка алфавита компьютерного шрифта «Grenoble Heavy SF» на 1 л. [29];
- техническая доработка, преобразующая шрифт «Grenoble Heavy SF» в логотипа АГРОМАРКЕТ на 1л. [30];
- Договор №112/02 на предоставление услуг по защите объектов интеллектуальной собственности от 11.11.2002 на 2 л. [31];
- письмо ООО «Агропресса» на 1 л. [32];
- заявление №123 от 12.04.2004 на 1 л. [33];
- письмо №80/13-6590/80-163 от 12.05.2004 из Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ на 2 л. [34].

На основании изложенного, правообладатель считает, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в соответствии с действующим законодательством в области правовой охраны товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (10.12.2002) приоритета товарного знака по свидетельству №260350 правовая база для оценки его охраноспособности включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №260350 с приоритетом от 10.12.2002 представляет собой оригинально выполненное комбинированное обозначение, в котором расположение треугольника между буквами «М» и «R» обуславливает восприятие данных элементов в качестве слова «MARKET». Также знак включает словесный элемент «Агро», расположенный над словом «MARKET», при этом левая сторона буквы «А» этого слова удлинена таким образом, что переходит в сторону треугольника, после чего изгибается и подчеркивает буквосочетание «RKET». Вся композиция выполнена в черно-белой цветовой гамме.

Указанному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ – издания печатные; периодика; бюллетени информационные; услуг 35 класса МКТУ – реклама и услуг 41 класса МКТУ – публикация текстовых материалов [за исключением рекламных].

Согласно Решению суда [18] автором обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №260350, является Е.Ю. Калитина, а ООО «Агропресса» - то есть лицо, подавшее возражение, признано обладателем исключительных прав на использование данного произведения.

По существу, товарный знак по свидетельству №260350 представляет собой комбинированное обозначение, повторяющее во всех элементах объект авторского права - доминирующий фрагмент работы художника Е.Ю. Калитиной, которая создавалась в порядке исполнения служебного задания (пункт 1.2 Договора [4]). Согласно акту приёма-передачи произведения [5], выполненная работа была передана работодателю - ООО «Агропресса» 24.05.2002.

В этой связи, Палата по патентным спорам усматривает в оспариваемом товарном знаке воспроизведение (повторение без привнесения творческих элементов) формы написания слова «Агромаркет», созданной иным лицом, до даты (10.12.2002) подачи заявки №2002730799/50.

Какие-либо документы, свидетельствующие о согласии ООО «Агропресса», либо Е.Ю. Калитиной на использование исследуемого объекта, правообладателем товарного знака по свидетельству №260350 представлены не были.

Кроме того, из материалов возражения [7-9; 11] следует, что рассматриваемое произведение было обнародовано на территории Российской Федерации до даты приоритета указанного товарного знака, что свидетельствует об информированности третьих лиц о существовании авторских прав.

Обозначение, включающее словесные элементы «Агро» и «MARKET» в графическом исполнении, соответствующем товарному знаку по свидетельству №260350, использовалось ООО «Агропресса» в качестве названия печатного издания, выходившего с периодичностью раз в месяц с 01.06.2002 тиражом 25000 экземпляров. Это издание представлялось ООО «Агропресса» на различных выставках и ярмарках [8-9; 11]. Об известности “логотипа АГРОМАРКЕТ” на территории Российской Федерации в отношении лица, подавшего возражение, упоминается и в решении суда.

При определении степени известности исследуемого обозначения, коллегия учитывала тот факт, что им сопровождалось печатное издание, имеющее узкоспециализированную направленность и предназначенное для организаций и фирм, которые работают в агропромышленном секторе экономики.

Принимая во внимание изложенное, Палата по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации №260350 требованиям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается особого мнения от 06.10.2006, представленного ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса», то изложенные в нем доводы не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам, поскольку касаются неправомерности судебного решения [18].

В отношении мнения правообладателя о том, что он и коллегия не имели необходимого времени на ознакомление с представленными на заседании лицом, подавшим возражение, документами, Палата по патентным спорам отмечает следующее. Речь идет об упомянутом выше решении суда, копия которого направлялась ООО «Агромаркет» в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по почте. Данная корреспонденция поступила в Палату по патентным спорам 26.09.2006, то есть на дату рассмотрения возражения коллегия имела достаточно времени для изучения представленных материалов. Для ознакомления с данным документом правообладателя был объявлен пятнадцатиминутный перерыв заседания, при этом период времени ознакомления определялся коллегией с учетом того обстоятельства, что ООО «Издательский Дом «Специализированная пресса» выступало по данному судебному процессу в качестве ответчика и было знакомо с существом спора.

В особом мнении правообладатель также настаивает на внесении изменений в регистрацию, однако осуществление такого рода действий на стадии после вынесения решения о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, которое было оглашено по окончании заседания коллегии 05.10.2005, Законом и Правилами палаты по патентным спорам не предусмотрено. Кроме того, необходимо отметить, что исключение из знака изобразительных

элементов и изменение его графических особенностей существенно изменит обозначение и затронет его восприятие, поскольку именно оригинальное исполнение треугольника, расположенного между буквенными элементами обуславливает прочтение этих элементов в качестве слова «MARKET».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.04.2004, признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №260350 недействительной полностью.