

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.09.2010, поданное Индивидуальным предпринимателем Каикой Иваном Григорьевичем, г. Сергиев Посад, Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407699, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009705514/50 с приоритетом от 20.03.2009 зарегистрирован 29.04.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №407699 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Консультационный Центр Охраны труда», г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет словесное обозначение «РУКОСПАС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 21.09.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407699 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– регистрация товарного знака по свидетельству №407699 является незаконной и нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на результаты

интеллектуальной деятельности: так, заявитель является обладателем исключительного права на произведение изобразительного искусства в виде произведения графики, дизайна «РУКОСПАС»;

– указанное произведение было создано автором произведения – Лыченковой Викторией Юрьевной – на основании договора авторского заказа, согласно которому автор обязался создать своим творческим трудом произведение по заданию лица, подавшего возражение, и передать ему исключительное право на созданное произведение в полном объеме, включая права на все его части;

– произведение было создано, и исключительное право на него во исполнение договора было передано лицу, подавшему возражение, 03.03.2008, о чем сторонами данного договора был составлен акт от 03.03.2008;

– произведение состояло из фантазийной надписи «РУКОСПАС», созданной автором, и художественного оформления данной надписи в виде рисунка;

– лицо, подавшее возражение, как владелец права на указанное произведение и его части, включая фантазийную надпись «РУКОСПАС», начало осуществлять его публичное использование в целях извлечения выгоды на упаковках косметических изделий, кремов;

– лицо, подавшее возражение, заключило договор на разработку косметических изделий и их сертификацию (в техническом задании к договору указан перечень косметических средств: крем для рук защитный «РУКОСПАС», крем для рук очищающий «РУКОСПАС», крем для рук регенерирующий «РУКОСПАС»);

– лицо, подавшее возражение, приступило к использованию произведения путем нанесения произведения на полиэтиленовые тубы, в которые упаковываются косметические крема;

– по заказу лица, подавшего возражение, изготовление косметических изделий и упаковку его в пластиковые тубы с нанесенным на них произведением «РУКОСПАС» осуществляло ООО «Флоресан» по договору №2 от 04.06.2008;

– кроме того, лицом, подавшим возражение, был заключен договор с ООО «ТАН Мастер» на присвоение кремам в упаковке идентифицирующего кода (штрихкод) и предоставление ООО «ТАН Мастер» эксклюзивного права на продажу таких кремов на территории Москвы и Московской области;

– часть произведения в виде надписи «РУКОСПАС» была создана автором данного произведения в результате творческой деятельности, оно являлось одним из центральных элементов творческого замысла, выражающего реализацию основных требований к произведению, полученных автором от лица, подавшего возражение, при заключении договора авторского заказа;

– правообладатель товарного знака «РУКОСПАС», являющегося частью произведения, исключительные права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение, нарушило его права, так как заявка была подана 20.03.2009, то есть позже публичного распространения как самого произведения, так и его существенной части (надписи «РУКОСПАС») на упаковках крема, то есть после того, как произведение было опубликовано.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №407699 недействительной в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- 1) копия договора с автором №03/08 от 12.02.2008;
- 2) копия задания на произведение к договору №03/08 от 12.02.2008;
- 3) копия акта от 03.03.2008 к договору №03/08 от 12.02.2008 с приложениями: экземпляр произведения на бумажном носителе и на электронном носителе;
- 4) копия договора №1 от 04.06.2008 с ИП Кузьмина С.М.;
- 5) копия акта от 25.07.2008 к договору №1 от 04.06.2008 с приложениями;
- 6) копия сертификата соответствия №РОСС RU.AE17.B05166 от 23.07.2008;
- 7) копия санитарно-эпидемиологического заключения;
- 8) копия договора с ООО «Фирма УНИПАК ЦЕНТР» №ИП060808 от 06.08.2008 с приложениями от 04.09.2009, 16.09.2008, 17.09.2008;
- 9) копия товарной накладной №334 от 07.10.2008 со счетом-фактурой;
- 10) копия договора с ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-КУЗБАСС» №ВСК-14-08 от 19.08.2008 с приложениями;
- 11) копия товарной накладной №16 от 14.10.2008 со счетом-фактурой;
- 12) копия договора с ООО «ТАН Мастер» с приложениями.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- под понятием изобразительного искусства понимается специфический вид художественного творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных рукотворных художественных форм; родовое понятие, объединяющее различные виды живописи, графики и скульптуры;
- правообладатель товарного знака по свидетельству №407699 получил регистрацию на словесный товарный знак «РУКОСПАС», написанный стандартным шрифтом, поэтому правообладатель не нарушал права на использование произведения изобразительного искусства, так как в оспариваемом обозначении правообладатель использовал исключительно словесный элемент и не использовал никаких изобразительных элементов и зрительных образов;
- лицом, подавшим возражение, доказательств известности произведения искусства не предоставлено;
- ни один из фрагментов изобразительного произведения не совпадает с зарегистрированным товарным знаком, так как в зарегистрированном товарном знаке не использованы изобразительные элементы, а под фрагментами изобразительного произведения логично понимать изображение отдельных букв, выполненных утолщенными с изображением орнаментальных элементов, а значит, сопоставляемые обозначения не являются тождественными;
- защита имущественных и неимущественных прав автора и обладателя исключительных имущественных прав осуществляется в судебном порядке, а не в рамках рассмотрения таких дел палатой по патентным спорам.

К отзыву правообладателем была представлена информация с сайта <http://ru.wikipedia.org>, <http://new.myfonts.com>, распечатка из базы Роспатента по заявке на товарный знак №2010701331.

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

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №407699 включает вышеуказанный 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 №407699 представляет собой словесное обозначение «РУКОСПАС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения от 21.09.2010 оспариваемый товарный знак воспроизводит часть произведения изобразительного искусства, обладателем исключительного права на которое является лицо, подавшее возражение. Объект изобразительного искусства выполнен в виде произведения графики и дизайна, которое было создано на основании договора [1] авторского заказа №03/08 от 12.02.2008, заключенного между Каикой Иваном Григорьевичем (заказчик) и Лыченковой Викторией Юрьевной (исполнитель).

Согласно условиям данного договора Лыченкова В.Ю. обязуется создать своим творческим трудом обусловленное договором произведение изобразительного искусства и передать исключительные права на созданное произведение в полном объеме заказчику. Причем произведение должно быть создано в точном соответствии с заданием заказчика, указанным в приложении №1 к договору [2]. В задании на создание произведения указано, какие идеи оно должно выражать, а также то, что произведение должно представлять собой выполненную в виде рисунка художественно оформленную фантазийную надпись.

Предусмотренные договором работы были выполнены исполнителем в полном объеме, о чем свидетельствует акт приема-передачи [3], согласно которому исполнитель создал произведение изобразительного искусства, а именно фантазийную надпись «РУКОСПАС», выполненную в виде рисунка и художественно оформленную.

Вместе с тем, из условий представленного договора [1] очевидным образом не следует, что на исполнителя возлагается обязанность по созданию и разработке непосредственного словесного элемента «РУКОСПАС». В свою очередь, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «РУКОСПАС», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и не содержит никаких графических или

художественных элементов, что не позволяет отнести его к объекту изобразительного искусства. Следует отметить, что статья 1259 Кодекса среди произведений изобразительного искусства выделяет «произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства». Таким образом, объекты изобразительного искусства в первую очередь представляют интерес с точки зрения своих художественных достоинств. Оспариваемый товарный знак невозможно признать произведением изобразительного искусства, поскольку он представляет собой словесное обозначение «РУКОСПАС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Исследовав доводы возражения и представленные к нему документы, не представляется возможным прийти к выводу, что автором создания словесного элемента «РУКОСПАС» является именно Лыченкова Виктория Юрьевна. Так, особенностью результатов творчества является то, что первоначально права на них закрепляются за автором – физическим лицом. Вместе с тем, со стороны Лыченковой В.Ю. никоим образом не было обозначено, что она является автором фантазийного слова «РУКОСПАС».

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «РУКОСПАС» по свидетельству №407699 произведено в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №407699.