

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 17.05.2011, поданное ООО «САН», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335452, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006714356/50 с приоритетом от 29.05.2006 зарегистрирован 10.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №335452 на имя ООО «ТЕХМАСТЕР», Россия, в отношении товаров и услуг 16, 35 и 39 классов МКТУ. Роспатентом был зарегистрирован договор №РД0062834 от 05.04.2010 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, в соответствии с которым правообладателем в настоящее время является ООО «Дом детской одежды», Россия (далее – правообладатель). Решением Роспатента от 24.03.2011 правовая охрана оспариваемого товарного знака была признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение сложной узорчатой формы в виде сказочно – фантазийного рисунка с множеством узорчатых абстрактных элементов, как бы очерченных эллиптической фигурой, отдаленно напоминающей латинскую букву «D».

В Палату по патентным спорам 31.05.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 335452 в отношении всех товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет

собой объект дизайна в форме эскиза, в силу чего охраняется авторским правом. В соответствии с авторским договором все исключительные имущественные права на данный объект были переданы лицу, подавшему возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Лицо, подавшее возражение, не давало разрешения правообладателю на регистрацию обозначения «D» в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия материалов технического задания на разработку дизайнов логотипа на 8 л. {1}
- копия материалов авторского договора о передаче исключительных прав от 15.01.1997 на 3 л. {2};
- распечатки противопоставленных товарных знаков на 12 л. {2}.

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 335452 недействительным в отношении всех товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ.

Правообладатель, должным образом уведомленный о дате заседания коллегии, назначенной на 08.08.2011, отзыв на возражение не представил и на заседании отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты приоритета (29.05.2006) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой букву «D», увитую орнаментальным узорчатым рисунком. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ.

Обращении к материалам заявки показало, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладателем в описании знака сделана отметка, что

произведение, поданное на регистрацию, создано творческим трудом Р.С. Искияева. Таким образом, в соответствии со статьей 1257 Кодекса (пункт 2 статьи 9 Закона «Об авторском праве и смежных правах») данное лицо обозначено автором произведения, зарегистрированного в качестве исследуемого товарного знака. При этом материалы заявки содержат сведения о том, что Р.С. Искияев являлся генеральным директором ООО «Техмастер» (правообладатель) и вел переписку с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности от имени правообладателя. Указанное приводит к выводу о его осведомленности о подаче заявки №2006714356/50 и о выражении его волеизъявления на регистрацию рассматриваемого обозначения на имя ООО «Техмастер».

Вместе с тем, доводы возражения содержат утверждение ООО «САН» о том, что именно данному обществу принадлежат исключительные авторские права на объект, зарегистрированный в качестве оспариваемого товарного знака. При этом, они содержат подтверждение перехода исключительных прав от первоначального носителя авторских прав к лицу, подавшему возражение. В частности, согласно материалам возражения обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, первоначально было создано сотрудником ООО «ЭГРИ-92» А.А. Кочергиным в рамках трудового договора. Впоследствии ООО «ЭГРИ-92» передало все исключительные права на данное обозначение лицу, подавшему возражение.

Коллегия при рассмотрении возражения исходила из того, что автором произведения презюмируется лицо, заявившее о своих правах, если не установлено иного. Таким образом, на дату заседания коллегия Палаты по патентным спорам располагала информацией о наличии двух физических лиц, каждое из которых может рассматриваться в качестве автора произведения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №335452. Таким образом, следует констатировать наличие спора между лицами по поводу того, кто является создателем объекта авторского права и, как следствие, кто на сегодняшний день является владельцем имущественных авторских прав.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым разъяснить, что установление авторства не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом материалы возражения не содержат решения суда, определяющего автором рассматриваемого обозначения именно А.А. Кочергина.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что оценка оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона уже была дана в решении Роспатента от 24.03.2011 по возражению от 25.11.2010,

рассмотренному между теми же сторонами. При этом, указанное решение не было оспорено в судебном порядке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335452.