

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, рассмотрела возражение от 27.03.2013, поданное ООО «Успех», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344583, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006705737 с приоритетом от 13.03.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.02.2008 за №344583 на имя ООО «ЯНЕЖ», г. Красноярск (далее - правообладатель), в отношении товаров 05, 19 и услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Товарный знак по свидетельству №344583, согласно описанию, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенное слева от них стилизованное изображение трех кедров, крона среднего из которых возвышается над двумя другими, и солнца с волнистыми лучами. Снизу словесный элемент подчеркнут горизонтальной полосой. Знак охраняется в желтом, зеленом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 27.04.2012 правовая охрана товарного знака по свидетельству №344583 досрочно прекращена в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака.

В возражении от 27.03.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит произведение, автором которого является Дмитрий Геннадьевич Казанцев.

Эскиз товарного знака для мини-саун и банного оборудования был создан автором согласно договору от 11.05.2004, и передан в собственность ООО «Креатив», который использовал его в качестве средства индивидуализации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в частности, в журнале «Дом снаружи и внутри» в 2005 году.

Факт использования в оспариваемом товарном знаке тождественного изображения, автором которого является Д.Г. Казанцев, был установлен судом.

ООО «Креатив» по согласованию с автором передал исключительные права на произведение, воспроизведенное в оспариваемом товарном знаке, лицу, подавшему возражение.

В виду того, что обладатель авторского права не давал правообладателю оспариваемого товарного знака своего согласия на регистрацию, она была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 344583 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора от 11.05.2004 и акт приема-передачи выполненных работ к договору [1];
- копия страниц журнала «Дом снаружи и внутри» за апрель 2005 года [2];
- решение Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-64/2009[3];
- копия договора об отчуждении исключительного права [4].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты приоритета (13.03.2006) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 344583 включает в себя 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 и пунктом 2.10. Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №344583 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенное слева от них стилизованное изображение трех кедров, крона среднего из которых возвышается над двумя другими, и солнца с волнистыми лучами. Снизу словесный элемент подчеркнут горизонтальной полосой.

Оспариваемый товарный знак нарушает права и затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на произведение, использованное в композиции оспариваемого товарного знака.

В подтверждение доводов возражения лицо, подавшее возражение, представило документы, из которых следует, что в соответствии с договором об отчуждении исключительного права [4] ООО «Креатив» передает (отчуждает) лицу, подавшему возражение, принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, а именно, эскиз товарного знака, содержащий произведение изобразительного искусства в виде изображения трех кедров с зеленой ярусной кроной и зелеными стволами, в основании кедров зеленая черта и словесный элемент, выполненный в оригинальной шрифтовой графике (КЕДРОВАЯ

ЗДРАВНИЦА). Договор согласован с автором, создавшим эскиз товарного знака для мини-саун и иного оборудования.

Документы, приложенные к возражению, свидетельствуют, что эскиз товарного знака для мини-саун и банного оборудования был создан Д.Г. Казанцевым по договору [1] на выполнение работ по разработке проекта (эскиза) товарного знака от 11.05.2004, и передан в собственность ООО «Креатив», который использовал его в качестве средства индивидуализации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в частности, в журнале «Дом снаружи и внутри» в 2005 году [2].

Факт использования в оспариваемом товарном знаке тождественного изображения, автором которого является Д.Г. Казанцев, был установлен судом [3].

Таким образом, представленные документы подтверждают, что в качестве товарного знака по свидетельству №344583 зарегистрировано обозначение, в основу которого положен эскиз, содержащий произведение изобразительного искусства в виде изображения трех кедров с зеленой ярусной кроной и зелеными стволами, в основании кедров зеленая черта и словесный элемент «КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА», выполненный в оригинальной шрифтовой графике.

Факт обнародования данного произведения до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден публикацией в журнале «Дом снаружи и внутри» [2].

В силу изложенного очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке оригинального объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его обладателя, что подтверждает довод о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений пункта 3 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о наличии у него каких-либо прав на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №344583.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №344583 на основании положений пункта 3 статьи 7 Закона, является обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 27.03.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 344583 недействительным полностью.