

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.02.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-ВОЛГА», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393463, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008730002/50 с приоритетом от 18.09.2008 зарегистрирован 11.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №393463 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ», г. Тольятти (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой схематичное стилизованное изображение силуэта автомобиля, выполненного красным цветом. Передние и задние колеса автомобиля опираются на увеличенные по сравнению с автомобилем гаечные ключи, которые выполнены серым цветом: от насыщенного серого в нижней части до светло-серого в верхней части.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393463 в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака по

свидетельству №393463, было создано коллективом авторов студии дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» по договору №47 от 15.06.2006 с ООО «ЭКСПО-ВОЛГА», согласно которому ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» становится обладателем исключительных авторских прав на использование авторских разработок;

- результатом творческой деятельности по договору №47, утвержденному заказчиком, стало комбинированное обозначение, которое включало изобразительный компонент в виде стилизованного рисунка силуэта автомобиля с колесами, охваченными изображением, напоминающим гаечные ключи, при этом, силуэт автомобиля и его колеса выполнены оранжевым цветом, а гаечные ключи – растром серого цвета;
- оспариваемое обозначение стало широко известным в Российской Федерации с 2006 года в связи с воспроизведением обозначения в Интернете и разных изданиях средств массовой информации;
- в 2006 году ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» запланировало провести в 2007 году международную выставку по автомобильной тематике «Автопром. Автокомпоненты 2007» с использованием оспариваемого изобразительного компонента;
- ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ», зная об авторских правах ООО «ЭКСПО-ВОЛГА», зарегистрировало на свое имя в качестве товарного знака изобразительное обозначение без согласия его правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №393463 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- документы 2006 года, свидетельствующие о подготовке ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» к проведению выставки «Автопром. Автокомпоненты» в апреле 2007 года на 50 л. [1];

- документы, свидетельствующие о разработке в 2006 году студией дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» для ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» изображения, тождественного зарегистрированному на имя ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ» товарному знаку, и Web-сайта для выставки «Автопром. Автокомпоненты» на 28 л. [2];
- издания средств массовой информации с 2006 года о намеченной на апрель 2007 года выставке, свидетельствующие о широкой известности оспариваемого обозначения, на 9 л. [3];
- документы, свидетельствующие о заключении ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» договоров на оказание им выставочных услуг в апреле 2007 года, содержащие его изобразительный компонент, на 11 л. [4];
- издания средств массовой информации, содержащие рекламу выставок по автомобильной тематике с указанием двух организаторов: ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» и ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ» на 2 л. [5];
- документы, свидетельствующие о сотрудничестве ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» и ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ» в 2007-2008 гг. в организации совместных выставок и использовании ими в рекламе изображения ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» на 6 л. [6];
- документы, свидетельствующие об использовании изображения ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» в рекламе на, 10 л. [7].

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по условиям договора №47 от 15.06.2006 исключительные авторские права на использование объектов договора должны быть переданы ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» после утверждения разработок, однако документы, свидетельствующие об утверждении результатов работ, представлены не были;
- ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» не может быть признано автором разработок, поскольку автором

- результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат;
- представленный договор №47 от 15.06.2006 является лицензионным договором;
 - представленные ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» документы не свидетельствуют об известности изображения.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

- копия страницы толкового словаря русского языка Ушакова;
- копия страницы толкового словаря Ожегова;
- копия страницы сайта Межотраслевого информационно-аналитического журнала «Индустрия»;
- копия страницы сайта журнала «Поволжский вестник качества»;
- копия страницы сайта газеты «Самарское обозрение».

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

С учетом даты приоритета (18.09.2008) заявки №2008730002/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 №393463 представляет собой изобразительный элемент в виде стилизованного силуэта автомобиля с колесами красного цвета, охваченными гаечными ключами серого цвета.

Согласно доводам возражения от 08.02.2010 оспариваемый товарный знак воспроизводит охраняемое авторским правом произведение изобразительного искусства, права на которое возникли у лица, подавшего возражение, в 2006 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В качестве обоснования указанного довода лицом, подавшим возражение, был представлен договор №47 от 15.06.2006 (далее – договор), заключенный между ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» и ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис», согласно которому последний принимает на себя обязанности выполнить работы в объеме и на условиях, предусмотренных договором и описанных в приложениях к нему. В частности, согласно приложению №2 от 09.08.2006 и приложению №8 от 08.09.2006 к договору ООО «Студия дизайна, рекламы и фотографии «Солярис» принимает на себя обязанность разработать дизайн логотипа выставки «Автопром. Автокомпоненты» и дизайн Web-сайта для выставки «Автопром. Автокомпоненты». Именно данный логотип по утверждению лица, подавшего возражение, воспроизводит товарный знак по свидетельству №393463. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не было представлено подтверждения данного обстоятельства. Так, представленный акт №000250 от 30.08.2006 к договору №47 свидетельствует лишь том, что предусмотренные договором работы выполнены в полном объеме, но не подтверждает того, что разработанный логотип лег в основу оспариваемого обозначения.

В отношении особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2010, следует отметить следующее. Довод о том, что по договору №47 от 15.06.2006 ООО «ЭКСПО-ВОЛГА» становится обладателем исключительных прав на использование результатов работы в соответствии со статьей 703 Кодекса,

является неправомерным, поскольку указанная статья не регулирует правоотношения, связанные с передачей исключительных прав. Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393463 произведено в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №393463.