

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии 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), рассмотрела возражение от 01.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373963, поданное ООО «Торговый дом «Гимрес», при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ГЕНЕРАЦИЯ» по заявке № 2007700916/50 с приоритетом от 17.01.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.03.2009 за № 373963 в отношении товаров и услуг 09 и 37 класса МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ГЕНЕРАЦИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент расположен справа от словесного и представляет собой вписанные друг в друга треугольники различного размера.

Обладателем исключительного права на товарный знак является Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Генерация", г. Самара (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.04.2009 выражено мнение о том, что регистрация № 373963 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ.

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак в части графического элемента является тождественным эскизу товарного знака, созданному автором Соколовым В.П.;

- произведение в виде графического элемента было разработано 05.08.1999 автором Соколовым Владимиром Петровичем для использования в качестве эскиза товарного знака, что подтверждается свидетельством № 13119 о депонировании и регистрации произведения, выданным Российским авторским обществом (далее - РАО);

- 20.01.2004 между автором Соколовым и заявителем заключен авторский договор, согласно которому автор передал ООО «Гимрес-Самара» имущественные права на использование эскиза товарного знака;

- графический элемент был зарегистрирован впервые пользователем ООО «Гимрес-Самара» в качестве товарного знака по свидетельству № 319731, с приоритетом от 30.09.2005 в отношении услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ;

- использование результата интеллектуальной деятельности способами, предусмотренными ГК РФ, без согласия правообладателя, является незаконным.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- копия свидетельства РАО №13119 [1];
- копия авторского договора от 20.01.2004 [2];
- копия авторского договора от 12.07.2005 [3];
- копия свидетельства № 319731 от 22.01.2007 [4];
- копия решения суда по делу №А55-9532/2008 [5];
- копия постановления апелляционной инстанции от 26.03.2009. [6].

После подачи возражения были представлены дополнительные материалы к возражению, а именно:

- копия постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 23.06.2009 [7];
- копия рекламной листовки торгового дома ГЕНЕРАЦИЯ [8];
- копия рекламы в газете Желтые страницы [9];
- копия определения суда Самарской области от 23.11.2009 о возвращении искового заявления ООО «Торговый Дом «ГЕНЕРАЦИЯ» [10].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373963 полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующими аргументами:

- нет оснований учитывать графический элемент в виде сложного треугольника, который был депонирован и зарегистрирован РАО, как оригинальный и считать г-на Соколова В.П. автором данного произведения;

- государственные символы и знаки не являются объектами авторского права. Графическое произведение в виде треугольников, которое, только по утверждению г-на Соколова, создано его творческим трудом, на самом деле является известным всем знаком аварийной остановки, на который действует ГОСТ Р 41.27-2001;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 373963 получил правовую охрану в виде комбинированного обозначения, в котором главным доминирующим элементом является слово «ГЕНЕРАЦИЯ», так как оно расположено в центре и имеет более крупные размеры, чем изобразительный элемент, повторяет оригинальную часть фирменного наименования правообладателя, что придает знаку еще большую различительную способность;

- даже если предположить, что изображение треугольников оригинально, то этот факт мог бы учитываться только при тождестве оспариваемого товарного знака и этого изображения;

- правообладателем было представлено свидетельство № 15970 о регистрации и депонировании произведения-результата интеллектуальной деятельности – эскиза товарного знака под названием «ГЕНЕРАЦИЯ», авторами данного свидетельства являются Иванов Денис Русланович и Снежко Александр Владимирович. Эскиз представляет собой композицию сложного треугольника и слова «ГЕНЕРАЦИЯ». Дата создания эскиза 05.11.1996, что на три года раньше даты, указанной в копии свидетельства № 13119.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- копия искового заявления в Арбитражный суд Самарской области от 13.10.2009 [11];

- распечатка с сайта Госстандарта России ГОСТ Р 41.27-2001 с изображением знака аварийной остановки [12];

- копия свидетельства РАО № 15970 с приложениями [13];

- исковое заявление в арбитражный суд Самарской области от 10.12.2009 [14].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 373963.

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

С учетом даты (17.01.2007) поступления заявки № 2007700916/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет упомянутый Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – 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.

Исходя из положений пункта 3.5.6 Правил, в том случае, если заявляемое обозначение тождественно обозначениям, указанными в приведенной выше норме

Закона, к заявке прилагается документальное подтверждение согласия обладателя авторского права или его правопреемника.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, состоящим из словесного элемента «ГЕНЕРАЦИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент расположен справа от словесного и представляет собой вписанные друг в друга треугольники различного размера.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 373963 содержит произведение искусства (эскиз товарного знака), дизайн которого разработан Соколовым В.П.. Между автором Соколовым и лицом, подавшим возражение, заключен авторский договор, согласно которому автор передал ООО «Торговый дом «Гимрес» имущественные права на использование эскиза товарного знака [2, 3].

Из документов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака существовал эскиз товарного знака, который является произведением искусства. Автором указанного изобразительного произведения, представляющего собой вписанные друг в друга треугольники различного размера, согласно свидетельству РАО № 13119 является Соколов В.П. [1]. Дата создания произведения 05 августа 1999 года. В тоже время правообладатель оспариваемого товарного знака утверждает, что оспариваемый товарный знак воспроизводит произведение интеллектуальной деятельности, а именно, эскиз товарного знака под названием «ГЕНЕРАЦИЯ», содержащий помимо слова изобразительный элемент в виде вписанных друг в друга треугольников различного размера, авторами которого являются Иванов Денис Русланович и Снежко Александр Владимирович. Авторские права на данное произведение подтверждаются фактом депонирования в Российском авторском обществе с датой создания 05.11.1996 [13].

В представленных лицом, подавшим возражение, судебных актах [5, 6, 7] рассматривался вопрос нарушения исключительных прав по использованию изобразительного элемента в виде сложных треугольников, воспроизведенного в свидетельстве на товарный знак № 319731. Представленные судебные акты не могут

рассматриваться в качестве подтверждения вопроса авторства, поскольку Иванов Д.Р. и Снежко А.В не участвовали в данном деле, и вопрос признания авторских прав на изобразительные произведения не рассматривался.

Кроме того, правообладателем были представлены искивые заявления, поданные Ивановым Д.Р. и Снежко А.В., о признании юридического факта авторства на результат своей интеллектуальной деятельности.

Поскольку существует спор о признании юридического факта авторства на результат интеллектуальной деятельности, рассмотрение которого происходит в рамках искового производства в суде, Палата по патентным спорам в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта по данному спору не усматривает оснований для признания регистрации № 373963 товарного знака недействительной, как произведенной в нарушение требований, регламентированных абзацем третьим пункта 3 статьи 7 Закона.

Кроме того, следует отметить, что оспариваемый товарный знак в целом не тождественен ни самому изобразительному произведению, ни его фрагменту.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 16.12.2009 и имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса, проанализированы в вышеприведенной мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 373963.**