

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Капитан Немо", г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 213203, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2000716172/50 с приоритетом от 28.06.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.05.2002 за № 213203 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Немо-96», Москва в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно договору об уступке правообладателем оспариваемого товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Балтийская Гильдия", г. Москва [дата и номер регистрации договора – 02.10.2007 за № РД0027262].

Согласно приведенному в заявке описанию правовая охрана предоставлена "комбинированному обозначению, состоящему из слова "ПЕЛИКАН", выполненного заглавными буквами, и изображения птицы пеликан в кепке на берегу моря, облокотившейся на ведро, с рыбкой в правом крыле и сачком в левом. Берег, море и небо изображены схематично. Обозначение заключено в форму прямоугольника".

Правовая охрана знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании "синий, голубой, красный, желтый, оранжевый, белый, серый, черный, светло-синий, бежевый, темно-желтый".

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.12.2007, в котором изложено мнение о том, что регистрация № 213203 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения и дополнения к нему, сделанному на заседании коллегии 02.10.2008, сведены к следующему:

1. Товарный знак по свидетельству № 213203 является нетворческим использованием охраняемого объекта права интеллектуальной собственности, а именно, воспроизведением объекта авторского права, принадлежащего другому лицу.
2. До даты подачи заявки (март 2000 года) был создан компьютерный дизайн этикетки со словесным элементом "ПЕЛИКАН", являющейся произведением изобразительного искусства.
3. Дизайн этикетки был создан и явился результатом творческой деятельности физического лица – Озеровой А.Г. (после замужества – Карасева А.Г.).
4. В создании электронной версии дизайна этикетки участвовал дизайнер Федорчук П.В., который отказался от всех прав на данный результат творческой деятельности.
5. Между Озеровой А.Г. и юридическим лицом - ООО "Немо-96" был заключен авторский договор от 02.04.2000. Согласно условиям договора Озерова А.Г. передала за вознаграждение, на срок действия договора, принадлежащие ей исключительные авторские права, в том числе и право на регистрацию принадлежащего ей объекта в качестве товарного знака ООО "Немо-96". Сроком окончания действия данного договора является 02.04.2007.
6. Согласно утверждению Озеровой А.Г., она не передавала свои исключительные права обладателю товарного знака за № 213203 на настоящий момент – ООО "Балтийская Гильдия", который не имеет

права использования объекта авторского права. С даты истечения срока действия авторского договора и по настоящий момент предоставление правовой охраны оспариваемому знаку нарушает нормы законодательства.

7. Перечень объектов авторского права, содержащийся в статье 7 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", не является исчерпывающим. Согласно положениям статьи 6 этого Закона правовой охране в качестве объекта авторского права подлежит произведение, выраженное в объективной форме, а не его содержание.
8. Отдельно словесный элемент "ПЕЛИКАН" не является результатом творческой деятельности, обладает устойчивым и единым семантическим значением согласно энциклопедическим данным - разновидность вида птиц.
9. В оспариваемом знаке и объекте авторского права изобразительные части являются тождественными, при этом является тождественным шрифтовое и цветное исполнение самого словесного элемента "ПЕЛИКАН".
10. Объект авторского права (этикетка) является известным, поскольку использовался при производстве пищевой продукции, дальнейшем введении ее в гражданский оборот несколькими юридическими лицами (СПК РК "Мурман", ЗАО "Беломорская База переработки и лова рыбы") под заказ ООО "Немо-96" до периода подачи заявки № 2000716172/50.
11. Подателем настоящего возражения является юридическое лицо, согласно уставу которого, единственным учредителем является Карасева А.Г., которая и является обладателем вышеуказанных авторских прав.

К возражению приложены следующие материалы (копии):

1. свидетельство о заключении брака – на 1 л. (1);
2. страницы паспорта – на 2 л. (2);

3. письмо от Федорчука П.В. – на 1 л. (3);
4. свидетельство за № 12129 Российского авторского общества – на 6 л. (4);
5. авторский договор об исключительной передаче объекта авторского права от 02.04.2000, приложения к нему - на 4 л. (5);
6. соглашение к авторскому договору от 21.04.2002 о продлении – на 1 л. (6);
7. письмо от Карасевой (Озеровой) А.Г. – на 1 л. (7);
8. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-9224/05-АК от 13.09.2005 - на 7 л. (8);
9. письмо от производителя СПК РК "Мурман" рыбных полуфабрикатов под обозначением "Пеликан" – на 2 л. (9);
10. устав ООО "Капитан Немо" от 2007 – на 9 л. (10);
11. письмо от производителя ЗАО "Беломорская База переработки и лова рыбы" рыбной продукции под обозначением "Пеликан" – на 2 л. (11);
12. календари за 2003 с обозначением "Пеликан" – на 3 л. (12);
13. элемент упаковки рыбных палочек с обозначением "Пеликан", изготовитель СПК РК "Мурман" – на 1 л. (13).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 213203 недействительной полностью.

Правообладатель (Руководителю ООО Торгового Дома "Балтийская Гильдия", ул. арх. Власова, д. 21, корп. 3, Москва, 117335) и его представитель (Карасеву А.Б., ул. Садовая Каретная, д. 24/7, стр. 1, кв. 9, Москва, 103473) в установленном порядке были извещены уведомлениями за № 2000716172/50 (916031) от 26.12.2007, 07.07.2008 о принятии возражения к рассмотрению, о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Указанные корреспонденции были возвращены в ФГУ "Палата по патентным спорам" 18.01.2008, 27.02.2008, 27.08.2008, 03.09.2008 с пометками "возвращается по истечении срока хранения", "организация не абонирует".

Таким образом, правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва на возражение от 06.12.2007 и на заседании коллегии, состоявшемся 02.10.2008, отсутствовал.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Согласно статье 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»" в отношении зарегистрированных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона товарных знаков и знаков обслуживания применяется переходное положение. В частности, согласно пункту 4 указанной статьи 2 установленные сроки оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам применяются к зарегистрированным товарным знакам, по которым на дату вступления в силу настоящего Федерального закона не истекли сроки, предусмотренные ранее действовавшим законодательством для признания недействительной по соответствующим основаниям регистрации товарных знаков.

Учитывая дату публикации (12.07.2002) товарного знака по свидетельству № 213203 при оспаривании анализируемого знака применимы нормы пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ.

С учетом даты (28.06.2000) приоритета товарного знака по свидетельству № 213203 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений

искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 213203 представляет собой комбинированное обозначение - этикетку, включающую словесный и изобразительный элементы. Словесный элемент представляет собой слово "ПЕЛИКАН", расположенное над изобразительной частью знака по своему пространственному расположению. Изобразительный элемент представлен стилизованным изображением пеликана в кепке, который в левом крыле держит сачок для ловли рыбы, а в правом - рыбку, при этом пеликан опирается на ведро. Пеликан изображен на берегу моря, которое исполнено схематично на заднем фоне, так же как и небо над морем.

Правовая охрана знака действует в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, при этом предоставлена в следующем цветовом сочетании "синий, голубой, красный, желтый, оранжевый, белый, серый, черный, светло-синий, бежевый, темно-желтый".

Относительно правомерности оспариваемой регистрации касательно пункта 2 статьи 7 Закона, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

В рамках документа (4) г-жа Карасева А.Г. (согласно 1,2 – имела фамилию Озерова на дату подачи оспариваемой регистрации) по собственному заявлению свидетельствовала об авторстве дизайна этикетки со словесным элементом "ПЕЛИКАН". При этом временем создания указанного объекта является март 2000 года (4), то есть более ранний период даты подачи оспариваемой регистрации.

Согласно материалам (3) г-н Федорчук П.В. - участник совместного создания с г-жой Карасевой А.Г. электронной версии этикетки со словом "ПЕЛИКАН" добровольно отказался от всех прав на данный объект и констатировал принадлежность этих прав автору - г-же Карасевой А.Г.

Следует отметить, что действующее законодательство закрепляет за автором исключительные права на использование созданного им произведения. Право на использование произведения есть не что иное, как возможность автора самостоя-

тельно решить вопрос, связанный с использованием третьими лицами созданного им произведения.

В рамках договора от 02.04.2000 (5) г-жа Озерова А.Г. передала ООО "Немо-96" на возмездной основе исключительные имущественные авторские права на изображение "ПЕЛИКАН", макет которого воспроизводит оспариваемую регистрацию № 213203. Согласно также условиям договора (5), письма (7) г-жа Озерова А.Г. дала согласие на регистрацию ООО "Немо-96" в качестве товарного знака указанного изображения на срок действия договора. В рамках документа (6) срок действия договора (5) был продлен до 02.04.2007.

Произведение искусства (этикетка с изображением "ПЕЛИКАН"), принадлежащее г-же Озеровой А.Г., обладает известностью, предусмотренной пунктом 2 статьи 7 Закона. Продукция рыбной отрасли с использованием этой этикетки выпускалась СПК РК "Мурман", ЗАО "Беломорская База переработки и лова рыбы" по согласованию и под заказ с ООО "Немо-96" в апреле-мае 2000 года до даты подачи им заявки № 2000716172/50 (9,11).

Правовая норма пункта 2 статьи 7 Закона не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое воспроизводит произведение искусства или его фрагмент без согласия обладателя авторского права. Следует отметить, что в рамках договора (5) данное право было предоставлено заявителю обозначения ООО "Немо-96", следовательно, нарушения правовой нормы пункта 2 статьи 7 Закона при этом произведено не было.

Довод лица, подавшего возражение, об отсутствии исключительных авторских прав у правообладателя (ООО Торговый Дом "Балтийская Гильдия") в настоящее время в связи с истечением срока действия договора (5) признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Данный вывод обусловлен тем, что норма пункта 2 статьи 7 Закона при регистрации оспариваемого знака № 213203 не была нарушена, при этом она не предполагает дальнейшую оценку правовой ситуации в связи с последующей переуступкой исключительных прав на товарный знак третьим лицам.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии регистрации № 213203 установлениям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

В связи с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 213203.