

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 28.03.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сталкер» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №286163, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004702862/50 с приоритетом от 16.02.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.04.2005 за №286163 на имя Закрытого акционерного общества «Производственно-инвестиционная компания «Максима», Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки правовая охрана предоставлена комбинированному обозначению: стилизованному фантазийному изображению в виде улыбающейся молодой девушки в обрамлении спелых пшеничных колосьев на фоне неба.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.03.2006, в котором изложено мнение о том, что регистрация №286163 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «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).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение воспроизводит фотографическое произведение в виде изображения улыбающейся девушки в колосьях пшеницы. Указанное произведение создано ранее даты подачи заявки №2004702862/50 А.В. Комбаровым. Создание произведения А.В.

Комбаровым подтверждается соответствующими слайдами и фотографиями. Исключительные авторские права на использование данного объекта переданы ООО «Сталкер» по соответствующему договору. Отсутствие со стороны данной организации согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака обуславливает ее неправомерность. В возражении проведен сравнительный анализ товарного знака и произведения, созданного А.В. Комбаровым.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 286163 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Нотариально заверенная копия авторского договора о передаче исключительных прав на использование произведения» от 01.08.2005, заключенного между ООО «Сталкер» и ЗАО «АПК ВВЦ» и акт сдачи-приемки к нему на 6 л. [1]
2. Нотариально заверенные копии авторского договора заказа от 10.07.1999, заключенного между ООО «Сталкер» и А.В. Комбаровым и акта сдачи-приемки работ на 3 л. [2];
3. Нотариально заверенная копия договора-разрешения от 14.07.1999, заключенного между ООО «Сталкер» и Екимовой Ю.Ю. на 1 л. [3].
3. Графический макет изображения для подготовки фотосессии Ю.Ю. Екимовой на 1 л. [3];
4. Печать со слайдов на 1 л. [4];
5. Устав ЗАО «АПК ВВЦ» и изменения к нему на 11 л. [5];
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.11.2004 [6];
7. Заявление от 09.03.2006 А.В. Комбара на 1 л. [7];

В дополнение к возражению лицом, его подавшим, представлены копии дополнительных материалов:

8. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2006 по делу № А40-5737/05-15-560 на 4 л. [8];

9. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 14.07.2006 по делу № 09АП-7260/2006-ГК на 4 л. [9].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- исходя из положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», согласно которой авторское право распространяется на произведения искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, следует, что в пункте 3 статьи 7 Закона имеются в виду только известные в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения и их персонажи, права на которые были осуществлены;

- в возражении не представлено доказательств известности произведения, в связи с чем отсутствуют основания для применения нормы пункта 3 статьи 7 Закона;

- вопрос законной принадлежности авторских прав на использование изображения (обозначения), зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 286163 уже рассматривался Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела № А40-8156/06-93-84 по иску ООО «Сталкер» к ЗАО «ПИК МАКСИМА»;

- производство по делу было прекращено определением суда от 02.06.2006 ввиду того, что истец отказался от иска, после того как ответчик ходатайствовал о проведении экспертизы на предмет неправомерности документов, устанавливающих гражданско-правовые отношения между фотографом Комбаровым А.В. и ООО «Сталкер»;

- поскольку судом факт принадлежности ООО «Сталкер» авторских прав на данное изображение (фотографию девушки) установлен не был в удовлетворении возражения должно быть отказано.

К отзыву приложены копии:

1. искового заявления ООО «Сталкер» о запрещении использования эмблемы на 2 л. [10];

2. определения Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2006 по делу № А40-8156/06-93-84 на 1 л. [11].

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

С учетом даты (16.02.2004) приоритета товарного знака по свидетельству №286163 правовая база для оценки его охранных способностей 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, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацем 3 пункта 2.10 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №286163 представляет собой изобразительное обозначение, воспроизводящее фрагмент неба с облаками, на фоне которого запечатлено изображение девушки в обрамлении пшеничных колосьев. От изображения девушки исходят волнообразные изображения, напоминающие развевающуюся широкую ленту. Общее зрительное впечатление формируется за счет изображения девушки в колосьях.

Согласно представленному заявлению [7] от 09.03.2006, в котором нотариусом была удостоверена подпись, А.В. Комбаров является автором фотографического произведения, выполненного в соответствии с условиями авторского договора заказа. Согласно авторскому договору заказа от 10.07.1999 [2] А.В. Комбаровым было выполнено фотографическое произведение «Девушка со споном пшеницы». Акт сдачи-приемки от 20.07.1999 подтверждает факт передачи фотографического произведения заказчику – ООО «Сталкер».

При сопоставлении созданного Комбаровым А.В. фотографического произведения, права на которое переданы ООО «Сталкер» по договору [2], с товарным знаком по свидетельству №286163, прослеживается их практически тождественное зрительное впечатление, что достигается путем использования единого графического, композиционно-стилевого и цветового решений изображений. Отличие во включении в изобразительный элемент товарного знака волнообразного изображения на заднем плане носит детальный характер и не может быть признано существенным, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о создании нового произведения искусства, на который у правообладателя могли бы возникнуть авторские права.

В материалах возражения также представлен договор-разрешение от 14.07.1999, свидетельствующий о том, что ООО «Сталкер» переданы все права на фотоизображение «Девушка со снопом пшеницы» от фотомодели Ю.Ю. Екимовой [3]. В соответствии с пунктом 3 авторского договора заказа [2] А.В. Комбаров также передал заказчику ООО «Сталкер» исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом.

Имущественные права на изображение «Девушки со снопом пшеницы» были переданы ЗАО «АПК ВВЦ» сроком на 10 лет согласно авторскому договору о передаче исключительных прав от 01.08.2004 [1].

Из представленных судебных документов [8, 9] усматривается, что правообладатель знал о наличии авторских прав на фотографическое изображение слайда «Девушка со снопом пшеницы». Так, в решении отмечается, что правообладатель направлял запросы ООО «Сталкер», предлагая в обмен на право распоряжение авторскими правами на слайд «Девушка со снопом пшеницы» в рекламной продукции с целью идентификации в официальном каталоге Российской агропромышленной выставки при условии, что на наружной рекламе «ГАО ВВЦ» будет присутствовать логотип АПО «Пенза-хлебопродукт», однако авторские права ООО «Сталкер» правообладателю не передавало. Кроме того, в мотивировочной части судебных актов установлено, что авторские договоры [1, 2] составлены в

соответствии с действующим законодательством и в установленном законом порядке не оспорены.

Ссылка правообладателя на судебное решение по делу № А40-8156/06-53-84 является неубедительной, поскольку производство по делу было прекращено, а вопрос о законной принадлежности авторских прав по существу не исследовался.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает воспроизведение товарным знаком по свидетельству №286163 фотографического произведения, созданного иным лицом, до даты подачи заявки №2004702862/50.

Исключительные права на исследуемый объект авторского права на основании договора от 10.07.1999 [2] переданы лицу, подавшему возражение.

Какие-либо документы, подтверждающие передачу авторских прав, или документы, свидетельствующие о согласии обладателя авторского права на использование указанного произведения, правообладателем оспариваемого знака представлены не были.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации №286163 установлениям абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 17.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №286163 недействительной полностью.