


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 361333, поданное Щегринцевым Сергеем Николаевичем, г. Псков (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подачи (21.06.2007) заявки № 2007718523, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.10.2008 за № 361333 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГК ДОМОС», г. Псков (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 361333 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания наименованиях мест происхождения

товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение основано на следующих доводах:

- в 2006 году гражданином Щегринцевым Сергеем Николаевичем было создано словесное обозначение «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ» («COROVALETTA MOLOKONTI» - вариант этого обозначения в латинице) для целей его использования в качестве бренда, которое было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 337576 лицом, подавшим возражение, в порядке оказания патентной услуги патентного поверенного Российской Федерации (каковым заявитель по возражению является - регистрация в Роспатенте № 447) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГК ДОМОС», г. Псков;

- согласие автора произведения (Щегринцева С.Н.) на регистрацию словесного обозначения «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ» в качестве товарного знака на чье-либо имя отсутствует;

- факт создания Щегринцевым С.Н. оспариваемого обозначения («КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ») и, соответственно, право авторство и исключительное права лица, подавшего возражение, на это обозначение подтверждается отзывом директора правообладателя на указанную патентную услугу;

- оспариваемое обозначение «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ» создано его автором (Щегринцевым С.Н.) не позднее 31 августа 2006 года (существовало в объективной форме на эту дату);

- обозначение «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ» представляет собой искусственное (созданное творческим трудом) словосочетание (словосочетание из искусственных слов), являющееся результатом процесса нейминга (от англ. naming - «имяобразование»), то есть комплекса маркетинговых работ по разработке звучного и точного (запоминающегося в сознании потребителя) названия (словесного бренда, далее - «произведение нейминга»), в общем случае для компании, товара или услуги (в случае оспариваемого обозначения - бренда для молочных товаров или для

кондитерских товаров с использованием молочных продуктов, далее - «объект нейминга»);

- создание указанного уникального названия в процессе нейминга (бренда, произведения нейминга) осуществляется поэтапно с применением: научных методик конкурентного анализа рынка и целевой аудитории, научных методик психолингвистики в сочетании с творческой литературной деятельностью (то, что одно-единственное слово или словосочетание можно рассматривать как произведение литературы признаётся специалистами - литературоведами - см., например, статью М. Эпштейна «Слово как произведение: о жанре однослова» в журнале «Новый мир», № 9, 2000 г.), научных методик позиционирования и оценки рекламопригодности произведения нейминга, а также методик анализа возможности регистрации произведения нейминга в качестве товарного знака;

- применительно к оспариваемому обозначению («КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ») как произведению нейминга при его создании применены (как опорные для творческого литературного труда) психолингвистические методы нейминга, обозначаемые как: «ассоциативный нейминг» - использование ассоциативного ряда (ряда слов), связанного с объектом нейминга (ассоциации: «корова», молоко»); «нейминг неологизмами» - нейминг, предполагающий использование придуманных и фантазийных названий, которые ничего конкретно не обозначают или обозначают нечто по ассоциации (искусственное словосочетание в форме фамилии некой особы, по ассоциации - иностранного (например, итальянского) происхождения, производящей молоко и молочные продукты: «Коровалетта Молоконтти»); «лично-ассоциативный нейминг» (на основе неологизмов) (по аналогии с «Сыроедов», «Кашеваров», «Быстров»). Таким образом, нейминг - это креативная (творческая) работа (труд) автора произведения нейминга только в части литературы (литературной деятельности), поскольку в части научной деятельности он основан на уже разработанных научных методиках (маркетинговых, психолингвистических, патентоведческих), применяемых автором (исполнителем нейминга), а произведение нейминга (бренд) - это произведение литературы в смысле статьи 1259 Кодекса;

- с другой стороны, произведение нейминга (бренд в форме слова или словосочетания) как законченное литературное произведение, то есть самостоятельный результат словотворчества (не как единица языка и предмет языкознания, а именно как произведение литературного жанра) является одновременно и названием этого произведения в смысле нормы в подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку сжато выражает основную идею произведения (в рассматриваемом случае это идея молочных продуктов и продуктов с применением молока от некой особы, по ассоциации - иностранного (например, итальянского) происхождения: «Коровалетта Молоконти»);

- известность в Российской Федерации оспариваемого обозначения («КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ») как специфического (в жанре «однословия») произведения литературы определяется на дату публикации сведений о заявке № 2006726898, то есть не позднее 31 декабря 2006 года;

- словесный элемент «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ» в составе оспариваемого товарного знака является доминирующим (основным), поскольку занимает центральное положение в этой композиции, сходен до степени смешения с оспариваемым обозначением «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ» (объектом авторского права), представляющим однословное произведение литературы и его название одновременно, в силу идентичности слога-буквенного состава и алфавита обоих обозначений.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 361333 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 337576;
- (2) копия письма-отзыва директора правообладателя на патентную услугу;
- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 361333.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 30.10.2019 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свое авторство на оспариваемый товарный знак на основании норм права, действовавших на момент его государственной регистрации;

- представленное в обоснование авторства на литературное произведение «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ» письмо за подписью В.М. Домуши является рекомендательным письмом, текст которого подготовлен самим лицом, подавшим возражение, для рекламы своих услуг патентного поверенного перед третьими лицами;

- письмо не содержит указания на факт создания и/или авторство лица, подавшего возражение, на оспариваемое обозначение «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ»;

- письмо не имеет таких реквизитов как дата составления и исходящий регистрационный номер, следовательно, является ненадлежащим доказательством как самого авторства, так и момента его возникновения;

- при разработке и регистрации товарного знака лицо, подавшее возражение, являлось исполнителем, а правообладатель заказчиком, следовательно, в силу статьи 1296 Кодекса исключительное право на созданное произведение (по заказу), принадлежит заказчику;

- в разработке товарного знака принимали участие работники правообладателя, роль лица, подавшего возражение, сводилась к консультированию и последующей регистрации товарного знака;

- осуществив государственную регистрацию оспариваемого товарного знака от имени правообладателя, Щегринцев С.Н. совершил конклюдентные действия, признающие право правообладателя на использование и регистрацию товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, подавая возражение, учитывая давность государственной регистрации товарного знака, действует недобросовестно и исключительно с намерением причинить вред правообладателю, чем фактически нарушает статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.06.2007) приоритета оспариваемого товарного знака 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:


охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

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;

фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 361333 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение коровы, ромашек и словесный элемент «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса в ред. Закона № 35-ФЗ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным в возражении основаниям могут быть поданы заинтересованным лицом.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Совокупность доводов и материалов, представленных обеими сторонами спора, свидетельствует о том, что Щегринцев С.Н. и правообладатель ранее сотрудничали, в настоящее время находятся в споре по поводу прав на использование обозначения «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ», включенное в состав оспариваемого товарного знака. Факт сотрудничества следует из представленного с возражением письма правообладателя (2).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 361333 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям Закона, которые нацелены, прежде всего, на защиту имущественных прав авторов.

В возражении указано, что Щегринцев С.Н. является автором литературного произведения – словесного обозначения «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ», включенного в состав оспариваемого товарного знака.

Вышеизложенные обстоятельства в своей совокупности позволяют считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании правовой охраны

товарного знака по свидетельству № 361333 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона.

Принимая во внимание, что положения пункта 3 статьи 7 Закона направлены на решение столкновения исключительных прав на товарный знак и авторских прав, коллегия приходит к следующим выводам/

Во-первых, усмотреть из представленных лицом, подавшим возражение, материалов тождество объектов, созданных на основании договора правообладателем, не представляется возможным ввиду следующего.

С возражением не представлен договор лица, подавшего возражение, с правообладателем, которым урегулированы правоотношения сторон, связанные с созданием и регистрацией товарного знака со словесным элементом «КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ».

Визуальная оценка словесного объекта, противопоставляемого в возражении («КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ») и объекта, зарегистрированного в качестве



оспариваемого товарного знака () свидетельствует об отсутствии их тождества (обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах).

Во-вторых, согласно отзыву правообладателя до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, было известно о регистрации на имя правообладателя иного обозначения (товарного знака по свидетельству № 337576) с использованием объекта, противопоставляемого в возражении («КОРОВАЛЕТТА МОЛОКОНТИ»).

В-третьих, следует отметить, что правообладатель не признает факт принадлежности авторских прав на оспариваемый товарный знак лицу, подавшему возражение, напротив, отмечает, что при создании оспариваемого обозначения принимали участие работники правообладателя. Учитывая наличие спора об

авторстве, следует отметить, что Роспатент не обладает полномочиями по разрешению такого спора.

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 361333.