

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, 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 18.04.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 335820, поданное Кокоревым Анатолием Александровичем, г. Владимир, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «СУХАРИКЪ» по заявке № 2005726674/50 с приоритетом от 20.10.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2007 за № 335820 в отношении товаров 30 класса МКТУ - сухарики.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, размещенное на прямоугольном поле. На трапециевидной фигуре с большим нижним основанием и тенями, имитирующими объем, сверху наложена дугообразно вытянутая плашка с обводкой, в которой размещена надпись «Сухарикъ» с твердым знаком на конце. В левом нижнем углу композиции размещено небольшое юмористическое поясное изображение фигурки мужичка в фуражке с большой окладистой бородой, выступающей из отверстия в сухарике, оформленного как разрыв бумаги с неровными краями и клочьями. В поднятой руке рисованный мужичок держит сухарик.

Обладателем исключительного права на товарный знак является Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭКСПОРТ", 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 17 кварт. 115 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.04.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 335820 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- в период с 1 октября по 21 ноября 1999 года автором произведения Кокоревым А.А. был создан эскиз, на котором присутствуют следующие расположенные друг к другу композиционные элементы: сверху – надпись, включающая слово «Сухарикъ», внизу трапециевидная окантовка и изображение мужичка в картузе» с бородой в кафтане, который сидит за столом, на столе стоят кружка пива и чашка с сухариками. На заднем плане композиции изображена девочка в косынке, которая с удивлением смотрит на мужичка;

- 10 января 2000 года по авторскому договору Кокорев А.А. передал свои права на эскиз Обществу с ограниченной ответственностью «Вита» для дальнейшей регистрации в качестве товарного знака и использования на упаковке продукции, выпускаемой предприятием;

- согласно акту № 3116 от 02 апреля 2007 судебной экспертизой установлено, что использование дизайна упаковки ООО «Вита» при разработке дизайна упаковки ООО «Росэкспорт» представляет собой заимствование элементов, частей произведения Кокорева А.А., созданного творческим трудом, а также, что при этом основные художественно-графические элементы эскиза заимствованы в обоих дизайнах упаковки практически без существенного изменения;

- «Сухарикъ с изображением мультикартинки «Мужичок в картузе» является упаковкой продукции, выпускаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Вита», дизайн которой разработан на основании эскиза Кокорева А.А., который является объектом авторского права.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- эскиз упаковки сухариков «Чудо» Кокорева А.А. на 1 л. [1];
- авторский договор от 10.01.2000 на 2 л. [2];
- образцы упаковки сухариков производства ООО «Вита» на 3 л. [3];

- заключение судебной экспертизы (акт № 3116-01 от 02.04.2007) на 15 л. [4];
- решение УФАС по Владимирской области от 20.06.2006 № 02/916-МИ на 1 л. [5];

- дипломы и сертификаты об участии в выставках на 27 л. [6].

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

- копия решения Радужного городского суда Владимирской области от 08.09.2008 на 7 л. [7];

- копия определения судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 21.10.2008 [8];

- копия свидетельства, выданного РАО на имя Двойнишникова Ю.В., от 31.07.2006 № 10444 на 2 л. [9];

- копия свидетельства, выданного РАО на имя Двойнишникова Ю.В. от 26.04.2007 № 11749, на 3 л. [10];

- копия свидетельства, выданного РАО на имя Двойнишникова Ю.В. от 26.04.2007 № 11750, на 2 л. [11];

- копия свидетельства, выданного РАО на имя Кокорева А.А. от 10.07.2006 № 10344 на 3 л. [12];

- квитанция об оплате услуг ООО «Кона-патент», счет № 20 от 25.01.2000 и счет-фактура № 42 от 08.02.2000 [13];

- справка о количестве упаковок продукции с рисунком «Сухарики Чудо» от 23.07.2009, Приложение № 1 от 26.10.2000 к договору № 26-10-00/1 от 26.10.2000 между Двойнишниковым Ю.В. и СП «Унифлекс», Приложение № 2 от 27.01.2003 к договору № 01-07-02 от 01.07.2002 между ООО «Альтрэн» и ООО «Вита», Приложение № 4 к договору № 11-02-02 от 11.02.2002 между ООО «Акация-инвест» и ООО «Вита», Приложение № 1 от 01.04.2003 к договору № 01-04-03 от 01.04.2003 между ООО «Бизнес Практик» и ООО «Вита»; Приложение № 1 от 14.12.2004 к договору № 14-12-04 от 14.12.2004 между ООО «ТрейдСнаб» и ООО «Вита», Спецификация № 202 от 10.02.2005 к договору № 174, Спецификация № 203 от 10.02.2005 к договору № 174 на 8 л. [14];

- доверенность № 77 от 20.04.2005 на 1 л. [15];
- квитанция к приходному кассовому ордеру № 15 от 15.01.2000 на 1 л. [16];
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 11.06.2002 по заявке № 2000700216 на 2 л. [17];

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

- многоцветное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не совпадает во всех элементах с карандашными набросками Кокорева А.А., поэтому не может быть признано тождественным в контексте пункта 3 статьи 7 Закона;

- акт экспертизы, на который ссылается лицо, подавшее возражение, является не относимым доказательством, поскольку ООО «Вита» не предъявляет претензий правообладателю, в ходе экспертизы сравнивалась упаковка ООО «Вита» с упаковкой ООО «Росэкспорт», а товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Русэкспорт», сравнивались упаковки продукции, рисунок Кокорева А.А. и оспариваемый товарный знак;

- акт составлен с многочисленными процессуальными нарушениями, исследован в рамках гражданского дела, в рамках которого принято незаконное решение суда об установлении авторства Кокорева А.А. на карандашные эскизы, которое было отменено постановлением Президиума Владимирского областного суда

- оспариваемый товарный знак воспроизводит созданный Двойнишниковым Ю.В самостоятельно рисунок (дизайн) упаковки со словесным элементом «Сухарикъ Чудо» и «Сухарикъ Чудо – Приз», авторские права на который подтверждаются фактом депонирования его произведений в Российском авторском обществе.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- постановление Ленинского районного суда г. Владимира от 19.03.2007 о прекращении производства по делу об административном правонарушении на 2 л. [18];

- определение Владимирского областного суда от 02.12.2008 по делу № 4г-1824/08 на 2 л. [19];

- копии эскизов Кокорева А.А. на 3 л. [20];
- акт экспертного исследования ГУ «Московская лаборатория судебной экспертизы» от 05.08.2007 № ВН18-245, подготовленного по запросу Двойнишникова Ю.В. на 5 л. [21];
- письменный анализ недопустимости акта художественно-графической экспертизы на 4 л. [22];
- определение Владимирского областного суда от 29.01.2009 по делу № 4Г.-5/2009 на 3 л. [23];
- решение Арбитражного суда Владимирской области от 18.12.2008 по делу № А11-1329/2008-К1-1/85 на 1 л. [24];
- справка-исследование патентного поверенного Российской Федерации Бякиной Н.Ю. на 5 л. [25];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 335820 на 1 л. [26];
- копии эскизов Кокорева А.А. на 3 л. [27];
- сведения из Интернет с сайта Яндекс на 3 л. [28];
- свидетельство патентного поверенного Российской Федерации Бякиной Н.Ю. на 1 л. [29];
- определение об оставлении апелляционной жалобы без движения по делу № А11-1329/2008-К1-1/85 от 29.01.2009 на 1 л. [30];
- постановление об окончании исполнительного производства от 18.11.2008 на 1 л. [31];
- постановление мирового судьи судебного участка № 3 г. Собинки Владимирской области от 20.11.2008 на 1 л. [32];
- письмо Владимирского областного суда от 29.01.2009 № 44Г-5/09 на 1 л. [33];
- постановление Президиума Владимирского областного суда от 08.05.2009 на 4 л. [34];
- решение Арбитражного суда Владимирской области от 18.12.2008 по делу № А11-1329/2008-К1-1/85 на 1 л. [35];
- определение Первого арбитражного Апелляционного суда г. Владимира от 19.06.2009 по делу № А11-1329/2008-К1-1/85 на 3 л. [36].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силу правовую охрану товарного знака по свидетельству № 335820.

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

С учетом даты (20.10.2005) поступления заявки № 2005726674/50 правовая база для оценки охранныхоспособности оспариваемого товарного знака составляет упомянутый 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. На прямоугольном поле синего цвета размещена трапециевидная фигура с большим нижним основанием и тенями, имитирующими объем, сверху над ней наложена дугообразно вытянутая плашка с обводкой, в которой размещена надпись «Сухарикъ» на красном фоне. В левом нижнем углу композиции размещено небольшое юмористическое поясное изображение фигурки мужичка в фуражке с большой окладистой бородой, выступающей из отверстия в сухарике, оформленного как разрыв

бумаги с неровными краями и клочьями. В поднятой руке рисованный персонаж держит сухарик.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак «Сухарикъ» со стилизованным изображением «Старичок в фуражке» воспроизводит персонаж произведения (упаковки продукции), дизайн которой разработан Кокоревым А.А.

Из документов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что до даты приоритета оспариваемой регистрации существовал эскиз изобразительного произведения - рисунка упаковки со словосочетанием «Сухарикъ Чудо» [1, 2]. Автором указанного изобразительного произведения является Кокорев А.А. [1, 2, 3]. Персонажем рисунка является «мужичок с бородой в картузе». Представленные правообладателем судебные акты [18, 19, 23, 24, 30, 31, 34-36] не опровергают факт авторства Кокорева А.А. на рисунок упаковки со словосочетанием «Сухарикъ Чудо» [1]. В тоже время правообладатель оспариваемого товарного знака утверждает, что оспариваемый товарный знак воспроизводит созданный им самостоятельно рисунок (дизайн) упаковки со словесным элементом «Сухарикъ Чудо» и «Сухарикъ Чудо – Приз», авторские права на который подтверждаются фактом депонирования произведений Двойнишникова Ю.В. в Российском авторском обществе [9-11]. Однако факт регистрации произведения в РАО не является подтверждением наличия или отсутствия творческого характера произведения. Из судебных актов [7, 8, 18, 22, 33] усматривается, что предметом взаимных исковых требований Кокорева А.А. и Двойнишникова Ю.В. является признание авторских прав на изобразительные произведения (дизайн упаковок). В постановлении Президиума Владимирского областного суда [33] отмечено, что для определения характера результатов интеллектуальной деятельности сторон в данном споре требуются специальные познания в области искусства (экспертное исследование), что позволит решить вопрос являются ли произведения, созданные Кокоревым А.А. и Двойнишниковым Ю.В. самостоятельными объектами авторского права либо имеет место переработка элементов формы одного из них. Поскольку существует спор об авторском праве, 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 № 335820 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 – рисунку упаковки со словосочетанием «Сухарикъ Чудо» [1], ни его фрагменту (персонажу) изображения «мужичка с бородой в картузе». Указанный вывод основан на смысловом содержании слов «обозначения тождественные», которые означают «совпадающие во всех элементах» (п. 14.4.2 Правил).

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 18.04.2008 и оставить в силу правовую охрану товарного знака по свидетельству № 335820.