

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 22.07.2014, поданное Бар Алоном Аркадьевичем, Московская область (далее – Бар Алон, лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345284, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 06.03.2008 по заявке № 2007729828 с приоритетом от 27.09.2007 за № 345284 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СуперДядя», Москва (далее – ООО «СуперДядя»), в отношении товаров 05, 09, 12, 15, 16, 24, 25, 28 и услуг 39 и 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 02.07.2010 за № РД0066664, право на товарный знак по свидетельству № 345284 передано Обществу с ограниченной ответственностью «БАРБАРИКИ», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2007729828, оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением со словесным элементом «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ». Изобразительная часть обозначения выполнена в виде стилизованного изображения двух человечков (мальчика и девочки), держащих разноцветный шар, на фоне которого размещен человечек с крылышками. Под изобразительными элементами с некоторым

наложением на шар расположен словесный элемент «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ», выполненный в кириллице оригинальным шрифтом. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, красный, желтый, темно-желтый, оранжевый, темно-красный, светло-бежевый, бежевый, темно-бежевый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, светло-серый, серый, темно-серый, серо-зеленый, светло-розовый, розовый, темно-розовый, красно-розовый, светло-голубой, темно-голубой, голубой, светло-синий, синий, темно-синий, фиолетовый, сиреневый.

В палату по патентным спорам 22.07.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345284, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Бар Алон является правообладателем сборника рисунков персонажей к анимационному фильму под названием «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ», выполненному с помощью компьютерной графики;

- исключительные права на указанный объект интеллектуальной собственности депонированы и зарегистрированы в Российском авторском обществе (далее – РАО), о чем в Реестре сделана запись за № 10865 от 02.11.2006, то есть право на сборник рисунков персонажей возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый комбинированный товарный знак включает изображения персонажей к анимационному фильму «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ», при этом согласия на регистрацию этого товарного знака Бар Алон не давал.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345284 недействительным.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия свидетельства РАО № 10865 от 02.11.2006 [1];

- копия произведения – сборника рисунков персонажей [2];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 345284 [3];
- сведения о лице, подавшем возражение [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и представленными в дело материалами, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- Бар Алон предоставил нотариально удостоверенное согласие от 26.11.2007 № 57-1346 на регистрацию оспариваемого товарного знака, включающего изображения персонажей мультфильма «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ»;

- 30.08.2007 было зарегистрировано ООО «СуперДядя», в органы управления которым входил Бар Алон, владевший 50 % уставного капитала;

- между Бар Алоном и ООО «СуперДядя» 17.01.2008 был заключен договор о коммерческом представительстве, по которому ООО «СуперДядя» получило полномочия по заключению сделок по передаче исключительных прав на сборник рисунков персонажей (свидетельство РАО № 10865 от 02.11.2006) и сценарий к анимационному фильму (свидетельство РАО № 11405 от 21.02.2007);

- нотариально удостоверенное согласие Бар Алона и договор о коммерческом представительстве свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, не только знало, но и было согласно на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- правообладатель приобрел исключительное право на товарный знак по свидетельству № 345284 на основании зарегистрированного в установленном порядке договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, при этом данный договор не оспаривался и не был признан недействительным, следовательно, правообладатель является добросовестным приобретателем прав на оспариваемый товарный знак;

- Бар Алон по смыслу статьи 1478 Кодекса не может быть обладателем права на товарный знак, в связи с чем он, совместно с другими участниками, создал юридическое лицо (ООО «СуперДядя»), на имя которого и была произведена регистрация оспариваемого товарного знака с учетом наличия упомянутого письменного согласия.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2014.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия согласия от 26.11.2007 № 57-1346 [5];
- копия договора о коммерческом представительстве от 17.01.2008 [6];
- копия свидетельства РАО № 10865 от 02.11.2006 [7];
- копия свидетельства на товарный знак № 345284, распечатка сведений о публикации товарного знака [8];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак № 345284, копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 345284 [9].

Лицом, подавшим возражение, 11.02.2015 были представлены дополнительные пояснения к возражению, суть которых сводится к следующему:

- подпись Бар Алона в представленном правообладателем договоре о коммерческом представительстве выполнена не им, а иным лицом, при этом данный договор не содержит положений о вознаграждении, что свидетельствует о его «незаключенности»;

- согласие, данное Бар Алоном 26.11.2007, предполагало возмездные отношения между ним и ООО «СуперДядя», однако соответствующий договор на регистрацию и использование объектов интеллектуальной деятельности заключен не был, следовательно, упомянутое согласие противоречит интересам Бар Алона и поэтому является недействительным;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (27.09.2007) произведение – сборник рисунков персонажей – уже было обнародовано, что следует из договора о производстве анимационного ролика от 09.04.2007 между Бар А.А. и Обществом с ограниченной ответственностью «Студия Мульт.ру», в связи с чем указанное произведение являлось известным на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 345284.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлена копия договора заказа № 4 «на предоставление услуг по производству анимационного ролика» от 09.04.2007 [10].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.09.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 345284 представляет собой комбинированное обозначение, включающее анимационные изображения двух человечков, держащих шар, на котором изображен еще один человечек с крылышками. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с белой полосой обводки по контуру каждой буквы.

Товарный знак зарегистрирован с указанием следующего цветового сочетания: белый, черный, красный, желтый, темно-желтый, оранжевый, темно-

красный, светло-бежевый, бежевый, темно-бежевый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, светло-серый, серый, темно-серый, серо-зеленый, светло-розовый, розовый, темно-розовый, красно-розовый, светло-голубой, темно-голубой, голубой, светло-синий, синий, темно-синий, фиолетовый, сиреневый.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 345284 действует в отношении товаров и услуг 05, 09, 12, 15, 16, 24, 25, 28, 39, 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, представило свидетельство РАО [1] о депонировании произведения – объекта интеллектуальной собственности. В качестве объекта авторского права указан сборник рисунков персонажей к анимационному фильму под названием «ЛЕЛИК И БАРБАРИКИ», выполненный с помощью компьютерной графики. В представленном произведении [2] приведены описания и изображения мультипликационных героев: Лелика, Матео, Сони, Бьянки, Ляли и Микки. Каждый персонаж изображен в четырех позах. Согласно свидетельству [1] автором указанного произведения является Bar Alon, а датой создания – октябрь 2006 года. Таким образом, описанный объект авторского права был создан ранее даты подачи заявки № 2007729828.

Изобразительная часть оспариваемого товарного знака включает в себя изображения человечков, тождественные изображениям персонажей в упомянутом объекте авторского права [2]. Так, в оспариваемом товарном знаке человечками, держащими шар, являются персонажи Микки и Ляля, а на шаре изображен Лелик.

Вместе с тем доводы правообладателя, не оспаривающего наличие прав автора на указанное произведение, основаны на наличии согласия автора на регистрацию товарного знака.

Действительно, в материалах заявки № 2007729828, на основании которой было выдано свидетельство № 345284, имеется заверенное нотариусом г. Москвы письменное согласие Бар Алона на регистрацию на имя ООО «СуперДядя» товарного знака «ЛЕЛИК И БАРБАРИКИ», включающего в себя изображения

персонажей одноименного анимационного фильма, в отношении товаров и услуг 05, 09, 12, 15, 16, 24, 25, 28, 39, 41 классов МКТУ.

Указанный документ, составленный 26.11.2007, а также копии свидетельств РАО № 11405 от 21.02.2007 и № 10865 от 02.11.2006 были представлены в ходе экспертизы обозначения по заявке № 2007729828.

Таким образом, наличие в деле документа, опровергающего доводы возражения, приводят к отсутствию оснований для удовлетворения возражения по приведенным в возражении основаниям.

Иных оснований, обосновывающих неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345284, в возражении не приводится.

В отношении материалов [10], представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии по рассмотрению возражения от 22.07.2014, следует отметить, что они не могут быть положены в основу выводов коллегии на основании пункта 2.5 Правил ППС, поскольку они считаются изменяющими мотивы возражения, следовательно, могут быть представлены с новым возражением.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о недействительности документа, выражающего согласие, и незаключенности договора [6], коллегия отмечает следующее.

Совокупность представленных правообладателем доводов и материалов свидетельствует о хозяйственных взаимоотношениях лица, подавшего возражение, и ООО «СуперДядя», имевших место на дату подачи заявки № 2007729828 и дату регистрации оспариваемого товарного знака.

Судебных актов, устанавливающих факт недействительности упомянутых документов, в дело не представлено.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для непринятия во внимание данных документов.

При этом коллегия отмечает, что при рассмотрении возражения оценивается соответствие регистрации оспариваемого товарного знака указанным в возражении требованиям законодательства, действовавшим на дату подачи заявки на товарный

знак. Поднятый лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии вопрос правомерности регистрации перехода исключительных прав на товарный знак в результате договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателю, не может быть рассмотрен в административном порядке при рассмотрении возражения, поскольку это не предусмотрено положениями статей 1248 (пункт 2), 1512 и 1513 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 345284.