

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, рассмотрела возражение от 21.06.2011, поданное Саргаевым Александром Викторовичем, г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 269532, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 06.02.2003 по заявке № 2003702282 произведена 31.05.2004 в отношении товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 269532.

Владельцем товарного знака по свидетельству № 269532 является Мастер Беверидж Индастриз Пте Лтд. (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак (см. Рисунок 1) представляет собой изображение цилиндрической банки с красной крышкой, на которой сверху вниз расположены изображение орла, словесный элемент «Golden Eagle», выполненный буквами латинского алфавита, и изображение красной кружки с напитком. В нижней части банки фон выполнен в виде рассыпанных зерен кофе. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, желтом, коричневом, темно-коричневом, белом, золотистом, темно-бежевом цветовом сочетании. Дата истечения срока действия регистрации – 06.02.2013.



Рисунок 1

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 269532 произведена в нарушение требований,

установленных пунктом 2 статьи 7 Закона 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 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- до даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака по свидетельству № 269532 по авторскому договору заказа на создание объектов дизайна от 12 апреля 1996 г. дизайнером Жуковским Дмитрием Олеговичем (автором) было создано оригинальное художественное решение, тождественное оспариваемому товарному знаку;

- по указанному договору были созданы двенадцать объектов дизайнерского искусства, обладающих оригинальностью, неповторимостью и художественной аутентичностью, в том числе объект, тождественный товарному знаку № 269532;

- заказчиком по указанному договору являлся Саргаев Александр Викторович, которому впоследствии были переданы исключительные права на использование созданных произведений;

- созданный по договору от 12 апреля 1996 г. объект (обозначенный под № 8 в приложении к авторскому договору об отчуждении от 17 мая 1996 г.) тождественен оспариваемому товарному знаку: совпадение всех элементов двух изображений, их взаимного расположения и цветового решения является очевидным и не требует специальных познаний;

- в качестве товарного знака № 269532 зарегистрировано обозначение, тождественное произведению искусства, права на которое возникли 17 мая 1996 г., т.е. ранее даты подачи заявки на регистрацию указанного товарного знака;

- правообладатель никогда не обращался к лицу, подавшему возражение, за разрешением на использование дизайнерского объекта и права на объект авторского права никогда не отчуждались Саргаевым А.В. ни полностью, ни в части;

- принадлежащие Саргаеву А.В. исключительные права, в том числе право на извлечение прибыли из созданных произведений, нарушены оспариваемой регистрацией;

- установлению подлежит только вопрос тождества двух объектов (которое очевидно в рассматриваемом случае) и дата возникновения прав на объект дизайнерского искусства (подтверждена прилагаемыми к возражению договорами).

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 269532.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 269532 [1];
- копия авторского договора заказа на создание объектов дизайна от 12 апреля 1996 г. с приложением № 1 и актом выполненных работ [2];
- копия договора об отчуждении исключительных прав от 17 мая 1996 г. с приложением № 1 [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.10.2011, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие пояснения к возражению от 21.06.2011:

- одним из двух учредителей компании-правообладателя товарного знака по свидетельству № 269532 является лицо, подавшее возражение;

- лицо, подавшее возражение, рассчитывало единолично получать всю прибыль, которую может принести использование принадлежащих ему произведений искусства в коммерческой деятельности принадлежащих ему компаний, в связи с чем он не возражал против использования правообладателем рассматриваемого объекта искусства, однако согласия на регистрацию соответствующего товарного знака не давал;

- дизайнерское изображение стало известным на рынке задолго до регистрации оспариваемого товарного знака;

- начиная с 2000 года, второй учредитель компании-правообладателя осуществлял регистрацию товарных знаков, тождественных произведениям искусства, принадлежащим лицу, подавшему возражение; узнав об этом, лицо, подавшее возражение, как учредитель компании-правообладателя, осуществило уступку товарных знаков, зарегистрированных на имя правообладателя, в пользу ООО «Русторгсервис»;

- в 2005 году лицо, подавшее возражение, без его ведома, было исключено из состава учредителей компании-правообладателя;

- единственным условием предоставления правовой охраны товарному знаку, тождественному произведению искусства, является прямое, ясно выраженное согласие обладателя исключительных прав на произведение искусства;

- сам по себе факт владения лицом, подавшим возражение, частью акций компании-правообладателя в период регистрации оспариваемого товарного знака не означает его согласие на его регистрацию;

- на товарный знак по свидетельству № 269532 «наложен арест», заключающийся в запрете на совершение любых юридических действий, связанных с товарным знаком;

- действующие нормативные акты не содержат указаний на возможность переноса заседаний коллегий Палаты по патентным спорам в связи с арестом товарного знака;

- арест, наложенный на товарные знаки, не препятствует рассмотрению возражений против предоставления им правовой охраны.

В адрес правообладателя («Мастер Беверидж Индастриз Пте Лтд, 9, Тимасек, Бульвар, # 31-03, Сантек Тауэр 2, Сингапур 038989 (SG)») в установленном порядке было направлено уведомление от 01.08.2011 с приложением экземпляра возражения от 21.06.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по его рассмотрению, назначенной на 12.10.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отсутствовал и отзыв по мотивам возражения от 21.06.2011 не представил.

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

С учетом даты (06.02.2003) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г., регистрационный № 989 (далее – Правила).

В соответствии пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в том числе, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет изображение цилиндрической банки, включающее словесный элемент «Golden Eagle», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В результате анализа материалов, имеющих в деле, и доводов лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 269532 с приоритетом от 06.02.2003 зарегистрирован 12.01.2004 на имя Мастер Беверидж Индастриз Пте Лтд, Сингапур.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, согласно его пояснениям являвшимся на тот момент акционером компании-правообладателя, подписан договор об уступке, в том числе, оспариваемого товарного знака в пользу ООО «Русторгсервис».

Указанный договор был признан недействительным судом в результате длительных судебных разбирательств с участием правообладателя, что, в свою очередь, свидетельствует о его заинтересованности в сохранении прав в отношении оспариваемого товарного знака.

В свою очередь, как указано в пояснениях лица, подавшего возражение, возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку подано им как лицом, не являющимся в настоящее время акционером компании-правообладателя. При этом возражение обосновано тем, что лицо, подавшее возражение, не давало правообладателю согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака, тождественного объекту дизайнерского искусства, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение с 1996 года.

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

Во-первых, усмотреть из представленных лицом, подавшим возражение, материалов тождество оспариваемого товарного знака и объекта, созданного на основании договора

[2], не представляется возможным ввиду следующего.

В возражении указано, что оспариваемый товарный знак тождественен производству № 8, изображение которого приведено в приложении № 1 к договору [3].

Вместе с тем сопоставление оспариваемого товарного знака и объекта № 8 показало, что товарный знак представляет собой изображение банки, а объект № 8 – этикетки, кроме того, элементы сравниваемых объектов имеют разные пропорции.

Во-вторых, согласно дополнительным пояснениям, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, было известно о ведении правообладателем деятельности по изготовлению и реализации товаров с использованием обозначений, сходных с произведениями искусства, созданными в 1996 году. Иными словами, деятельность по использованию объектов, указанных в договорах [2] и [3], осуществлялась заведомо при осведомленности лица, подавшего возражение.

В-третьих, следует отметить, что стороны рассматриваемого возражения являются сторонами хозяйственных споров. Таким образом, учитывая длительность судебных споров сторон, установление факта принадлежности авторских прав на оспариваемый товарный знак лицу, подавшему возражение, в отсутствие правообладателя или соответствующего акта судебного органа, с точки зрения коллегии, в данном случае не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 269532.**