

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 с 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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 20.03.2008, поданное Владимиром Георгиевичем Скрипкарем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Стенд-Маркет» по свидетельству №309009, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Стенд-Маркет» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2006 за №309009 для товаров и услуг 06, 16, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Бренд-Маркет", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 21.06.2014. В отношении всех товаров 06 и 19 классов МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 309009 было признано недействительным по решению Палаты по патентным спорам от 25.05.2007, с сохранением действия правовой охраны в отношении части товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 309009 является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник синего цвета, в центре которого выполнена композиция из различных геометрических фигур. Под композицией по всей длине прямоугольника расположен словесный элемент «Стенд-Маркет», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами кириллического алфавита, первые буквы слов «С», «М» - заглавные. Правовая охрана предоставлена в белом и синем цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам 20.03.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309009, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- композиция оспариваемого товарного знака по свидетельству № 309009 является объектом авторского права, автором которого является Скрипкарь Владимир Георгиевич, что зафиксировано в свидетельстве РАО о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности, свидетельство № 7734 от 28.09.2004;

- по заявлению автора, нашедшему отражение в свидетельстве о депонировании, эскиз произведения был создан им в июле 2003 года, то есть ранее даты подачи заявки № 2004713604/50;

- свое произведение широко используется автором в деятельности компании ООО «Стенд-Маркет», в которой В.Г. Скрипкарь является генеральным директором: в рекламе, на конкурсах-выставках;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 309009 предоставлена в нарушении пункта 3 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 309009 недействительной полностью.

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

- копии страниц справочника «ВЫСТАВКИ МОСКВЫ 2004» на 2 л. [1];
- копии страниц каталога «ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 2004» на 3 л. [2];
- договор-счет № 128-100 от 22.12.2003 на 1 л. [3];
- копия диплома на 1 л. [4];

- договор № 39 от 19.03.2003, акты о выполненных работах на 7 л. [5];
- договор № 01/04 от 09.01.2004, акты на 11 л. [6];
- комплект материалов по справочнику «ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ 2004» на 9 л. [7];
- договор о размещении рекламы в СМИ № 735 от 14.01.2004, акты сдачи-приемки работ/услуг на 4 л. [8];
- свидетельство РАО о депонировании и регистрации от 28.09.2004, № 7734 на 6 л. [9];
- копии листов газеты «УДАЧА-ЭКСПО» на 5 л. [10].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены:

- копия протокола общего собрания участников ООО «Стенд-Маркет» от 16.09.2002 на 1 л. [11];
- копии листов справочника «ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ 2004» на 3 л. [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 309009, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.06.2004) товарного знака по заявке №2004713604/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), 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), Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.06.1993 г. № 5351-1 (далее – ЗоАП).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 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.

Согласно пункту 1 статьи 6 ЗоАП авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. Пунктом 2 статьи 6 ЗоАП определено, что авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме, в частности, в виде изображения (рисунок, эскиз, картина, план и так далее).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ЗоАП объектами авторского права являются, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна.

В соответствии со статьей 9 ЗоАП авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник синего цвета, в центре которого выполнена композиция из различных геометрических фигур. Под композицией по всей длине прямоугольника расположен словесный элемент «Стенд-Маркет», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами кириллического алфавита, первые буквы слов «С», «М» - заглавные. Правовая охрана предоставлена в белом и синем цветовом сочетании.

Согласно представленному документу [9] объектом авторского права признано произведение: «эскиз товарного знака под названием «Стенд-Маркет», т.е. на дату – 28.09.2004 – в свидетельстве была изложена информация об авторской разработке с использованием обозначения, тождественного оспариваемому товарному знаку. В свидетельстве также указано, что по заявлению автора все права на данный объект, созданный в июле 2003, принадлежат исключительно ему.

Представленные документы [1-8, 10] свидетельствуют об известности объекта авторского права в 2003-2004 г.г., т.е. до даты (21.06.2004) подачи заявки № 2004713604/50. В том числе представлены данные о широкой рекламной компании по производству мобильных выставочных стендов и осуществлению широкоформатной печати ООО «Стенд-Маркет» в лице Генерального директора В.Г. Скрипкаря, при этом производимые товары и оказываемые услуги маркировались комбинированным обозначением со словесным элементом «Стенд-Маркет».

Исходя из представленных документов [1-10], следует, что оспариваемая регистрация воспроизводит созданное В.Г. Скрипкарем произведение.

Следует отметить, что все материалы представлены в черно-белом варианте (копии), что не позволяет оценить цветовую гамму маркировки. Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в свидетельстве [9] при описании эскиза указано, что цветовое решение эскиза может быть любым.

Таким образом, описанный объект авторского права был создан ранее даты (21.06.2004) подачи заявки № 2004713604/50 и факт авторства В.Г. Скрипкаря правообладателем не опровергался.

Поскольку в материалах заявки отсутствует разрешение обладателя авторских прав (лицо, подавшее возражение) на регистрацию его произведения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя правообладателя, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в удовлетворении возражения от 20.03.2008.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации № 309009 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309009 недействительным полностью.