

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 12.04.2007, поданное фирмой Сумитомо Раббер Индастриз, Лтд., Япония (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 289032, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004709298/50 с приоритетом от 28.04.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.05.2005 за № 289032 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания «СЛИК» (Москва) в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Правовая охрана предоставлена комбинированному обозначению в виде прямоугольника с основным синем фоном, при этом внутри прямоугольника размещен словесный элемент «FALKEN», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Слово «FALKEN» обладает фантазийным характером, в транслитерации – «ФАЛКЕН». Между буквами «F» и «A» имеется перевернутый красный треугольник. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, белом, красном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.04.2007, в котором изложено мнение о том, что регистрация № 289032 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. оспариваемое обозначение воспроизводит произведение изобразительного искусства, созданное ранее даты подачи заявки № 2004709298/50.
2. предприятие лица, подавшего возражение, является крупнейшим японским производителем автомобильных покрышек. Сумитимо производит и реализует автомобильные покрышки под различными товарными знаками, в том числе маркированные товарным знаком «FALKEN».
3. Компанией Ohtsu Tire and Rubber Company, Япония (Оцу Тайя энд Раббер Компани) [далее – «Оцу»], правопреемником которой является лицо, подавшее возражение, зарегистрирован товарный знак в Японии и ряде других стран. Данный зарегистрированный товарный знак представляет собой оригинальную стилизованную надпись белого цвета на синем фоне. Слово «FALKEN» выполнено особым наклонным утолщенным стилизованным шрифтом, причем буква «F» имеет запоминающееся графическое исполнение. Данное изображение разработано г-ном Акихиро Ивамото согласно его заявлению.
4. Разработка г-на Акихиро Ивамото (директор компании Finex Inc.) была сделана по поручению компании Оцу. Компания Оцу в 1990 году обратилась в устной форме к г-ну Ивамото за консультационными услугами в отношении построения нового корпоративного стиля. В период 1990-1996 были оказаны данные услуги и за рассматриваемый период были сделаны для Оцу некоторые товарные знаки, в том числе и оспариваемый знак. В 1996 году работа была завершена, услуги должным образом оплачены и выпущена окончательная версия руководства по корпоративному стилю. В дальнейшем все авторские и права интеллектуальной собственности на разработки г-на Ивамото, сделанные по поручению Оцу, перешли к Сумитимо.

5. Оспариваемая регистрация полностью воспроизводит произведение графики, авторские права на которое принадлежат другому лицу. Лицо, подавшее возражение, не давало согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака, в связи с чем она противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 289032 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. копия публикации оспариваемого товарного знака на 2л. [1];
2. справка о полной истории компании Сумитомо на 23 л. [2];
3. информационные данные о слиянии компаний Оцу и Сумитомо на 2 л. [3];
4. копия международной регистрации № 913896 на 3 л. [4];
5. заявление г-на Акихиро на 8 л. [5];
6. справка об истории компании Finex Inc., просьба об оказании консультационных услуг, контракт о разработке корпоративного стиля на 59 л. [6];
7. данные об окончании работ г-на Ивамото в 1996, данные о переходе авторских прав и прав интеллектуальной собственности на разработки г-на Ивамото к компании Сумитомо на 33 л. [7].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- представленные материалы не доказывают наличие каких-либо авторских прав у лица, подавшего возражение, на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 289032;

- заявления г-на Ивамото от 12.10.2006 и от 11.11.2006 об исполнении эскиза к оспариваемому знаку сделаны позже даты приоритета оспариваемого знака;

- согласно «Руководству по идентификации FALKEN», подписанному от 1996 года, в разделе «О флаге FALKEN» указано, что бренд FALKEN был выпущен более 10 лет назад, то есть 1986 году, тогда как в заявлении было указано, что он создан в 1992 году;

- в договоре о консультационной деятельности по разработке корпоративного стиля не указано, что компания Finex Inc. разрабатывала дизайн для товарного знака «FALKEN» и передало его фирме Оцу. Представленная смета на разработку корпоративного стиля не является официальным документом, подтверждающим исполнение услуг;

- представленное «Руководство по идентификации FALKEN» содержит противоречивую информацию, является внутренним документом лица, подавшего возражение, из руководства не следует, в каком виде был создан дизайн товарного знака «FALKEN»;

- эскиз оспариваемого товарного знака разработан в 1990 году г-ом Никояном Гургеном Францевичем (нотариально заверенное заявление автора приложено к материалам отзыва);

- авторские права на названное произведение были переданы правообладателю оспариваемой регистрации в ноябре 1993 года согласно договору от 23.12.2003;

- правообладатель оспариваемого знака имеет все исключительные авторские права на эскиз оспариваемого знака.

В обоснование своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- заявление Никояна Гургена Францевича на 1 л. [8];
- соглашение от 23.12.2003 о передаче всех исключительных имущественных авторских прав на использование произведения «FALKEN» от Никояна Гургена Францевича ООО «Компания «Слик» на 1 л. [9];

- личные сведения о Никояне Гурген Францевиче: копии паспорта, диплома, свидетельства о рождении, справки решения медицинской-социальной экспертизы, трудовой книжки, сведений о работе, на 14 л. [10].

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе оспариваемую регистрацию № 289032.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.04.2004) приоритета товарного знака по свидетельству № 289032 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 с последующими изменениями и дополнениями (далее – Бернская конвенция), 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пунктам (1), (6) статьи 2 Бернской конвенции произведения, в частности, рисунки, произведения живописи, пользуются охраной во всех странах Союза. Эта охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников.

Пунктом (1) статьи 3 данной конвенции определено, что охрана, предусмотренная настоящей конвенцией, применяется к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений как выпущенных в свет, так и не выпущенных.

Положениями пункта (1) статьи 5 Бернской конвенции установлено, что в отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме стран происхождения произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией.

В соответствии с абз. 3 пункта 3 статьи 7 Закона и абз. 3 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 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 № 289032 представляет собой комбинированное обозначение, центральную часть которого занимает словесный элемент «FALKEN», исполненный заглавными буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Буква «F» выполнена с оригинальной прорисовкой. Словесный элемент «FALKEN» оспариваемого товарного знака носит семантически нейтральный характер в отношении зарегистрированных товаров и услуг. Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании "синий, белый, красный" и действует в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно правомерности оспариваемой регистрации касательно пункта 3 статьи 7 Закона, установлено следующее.

Согласно представленным материалам [5] в заявлении изложена информация об авторской разработке 1992 г. г-на Ивамото (изображение «FALKEN»), а также об отсутствии согласия данного лица на регистрацию оспариваемого знака на имя правообладателя.

Согласно документам [6] компания "Финекс" (директор - г-н Ивамото) оказывала консультационные услуги компании "Оцу" в отношении построения ее нового корпоративного стиля (Corporate Identity). За период 1990-1996 компания "Финекс" оказала консультационные услуги и за рассматриваемый период для "Оцу" были созданы некоторые товарные знаки, в том числе и знак «FALKEN». Компанией "Финекс" 05.02.1992 была составлена смета расходов на оказание консультационных услуг "Оцу" по построению корпоративного стиля. При этом себестоимость создания логотипа «FALKEN» включена в себестоимость создания стиля. В 1996 году работа была завершена и выпущена окончательная версия руководства по корпоративному стилю.

Согласно материалам [3] в 2003 году произошло слияние корпорации "Сумитомо" с компанией "Оцу". При этом все права интеллектуальной собственности и авторского права перешли от "Оцу" к "Сумитомо" согласно материалам [7].

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [5-7] относятся к консультационной деятельности по разработке корпоративного стиля компанией "Финекс" для компании "Оцу". Согласно договору о консультационной деятельности (материалы 6) его содержанием является осуществление консультаций по внедрению, продвижению корпоративного стиля и управлению им и составлению его руководства. Вместе с тем, предметом данного договора не является разработка товарного знака «FALKEN» для компании "Сумитомо". Данный договор свидетельствует только о предоставлении консультационных услуг со стороны компании "Финекс" относительно построения стиля для компании "Оцу". Таким образом, ни один из представленных документов не содержит информации о периоде создания объекта авторского права и его авторе.

На основании вышеизложенного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют документы, позволяющие соотнести оспариваемый товарный знак с объектом авторского права, созданного ранее даты подачи заявки № 2004709298/50 г-ном Ивамото, поскольку его разработка относится к корпоративному стилю.

Вместе с тем, согласно материалам [8,9] обозначение "FALKEN" является творческой разработкой г-на Г.Ф. Никояна с 1990 года. Согласно соглашению от 23.12.2003 все исключительные имущественные авторские права были переданы от г-на Г.Ф. Никояна правообладателю.

В связи с изложенным необходимо отметить, что споры, связанные с признанием авторских прав на конкретный объект не находятся в компетенции Палаты по патентным спорам. Доказательств, позволяющих однозначно судить об обладателе авторских прав на обозначение по товарному знаку № 289032 представлено сторонами не было.

Регистрация знака «FALKEN» в Японии и ряде других стран не дает оснований для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации № 289032 установлениям абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

В связи с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 289032.