

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.09.2009, поданное компанией Novik Inc., Канада (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «NOVIK» по свидетельству №374675, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «NOVIK» по заявке №2008735883/50 с приоритетом от 17.11.2008 зарегистрирован 17.03.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №374675 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬСТРОЙ СЕРВИС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «NOVIK», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, при чем буква «O» выполнена в черно-красном цветовом сочетании. Посередине всего словесного элемента расположена белая горизонтальная полоса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №374675 в отношении всех товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 8, 9 статьи 1483 и пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– художественно-графическое решение оспариваемого

обозначения «NOVIK» было выполнено гражданином Канады Мишелем Годро, авторские права которого на указанное обозначение подтверждаются свидетельством об авторском праве;

- обозначение «NOVIK» было впервые опубликовано 24.10.1997, что предшествует дате подачи заявки;
- имущественные авторские права на обозначение «NOVIK» были переданы Мишелем Годро компании Novik Inc., которая подала заявки в Ведомство по интеллектуальной собственности Канады с целью регистрации обозначения «NOVIK»;
- право компании Novik Inc. на фирменное наименование охраняется на территории Российской Федерации, она известна российскому потребителю как производитель неметаллических строительных материалов, поскольку продукция компании Novik Inc. присутствовала на российском рынке до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;
- регистрация товарного знака по свидетельству №374675 произведена на имя агента, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака являлся одним из представителей компании Novik Inc., что следует из деловой переписки, счетов, банковских выписок.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 374675 недействительной полностью.

К возражению были представлены следующие материалы:

- информация о регистрации авторских прав на 2 л. [1];
- копия свидетельства о регистрации авторских прав на 4 л. [2];
- копия соглашения о передаче авторских прав на 6 л.[3];
- копия бланков организации, финансовых документов,

- каталогов продукции компании Novik Inc. на 52 л. [4];
- копия записей о регистрации товарных знаков на 10 л. [5];
 - копия свидетельств о регистрации товарных знаков «NOVIK» в США на 8 л. [6];
 - копия свидетельства об учреждении юридического лица и его изменениях на 16 л. [7];
 - копия письма представителя компании «Novic Inc.» на 4 л. [8];
 - копии переписки, счетов и писем с компанией «МАГИСТРАЛЬСТРОЙ СЕРВИС» на 13 л. [9].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.09.2009 и ознакомившийся с представленными материалами, отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета (17.11.2008) заявки №2008735883/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция).

Согласно статье 8^a Конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Согласно статье 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально

предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

Согласно статье 6-sexies Конвенции если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные материалы возражения и установила следующее.

Из представленных документов следует, что согласно выпискам из Реестра частных предприятий, компаний и юридических лиц Канады [7] 02.08.1995 была учреждена компания QUEBEC INC. Указанное фирменное наименование компании было изменено 24.10.1997 и стало Novik Inc. Очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке словесного обозначения «NOVIK», которое является тождественным собственно наименованию компании, получившей право на фирменное наименование до даты приоритета (17.11.2008) товарного знака по свидетельству №374675.

Вместе с тем, согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса, возникновения права на фирменное наименование ранее даты подачи заявки является недостаточным для признания регистрации товарного знака недействительной. Законодательно предусмотрено, что фирменное наименование должно использоваться в отношении однородных товаров. При этом использование должно осуществляться на территории Российской Федерации исходя из принципа национального режима, зафиксированного в статье 2 Конвенции.

Национальным законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, должно иметь

место не только тождество или сходство охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг).

Исходя из смысла статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, т.е. во внешней деятельности той или иной организации.

Однако в материалах возражения не содержится документов об использовании фирменного наименования «NOVIK» на территории Российской Федерации до даты приоритета (17.11.2008) товарного знака по свидетельству №374675 в отношении товаров 19 или оказания услуг 35 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку «NOVIK» противоречащим пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «NOVIK» была произведена неправомерно ввиду того, что правообладатель оспариваемого товарного знака являлся представителем компании Novik Inc., является недоказанным. Из представленной переписки [9], в частности электронного письма от 30.03.2006, коллегия Палаты по патентным спорам может сделать вывод лишь о намерениях ООО «МАГИСТРАЛЬСТРОЙ СЕРВИС» сотрудничать с канадской компанией Novik Inc. Документов, подтверждающих наличие действительных хозяйственных отношений между компанией Novik Inc. и ООО «МАГИСТРАЛЬСТРОЙ СЕРВИС», лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой

охраны товарному знаку «NOVIK» на основании положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «NOVIK» по свидетельству №374675 противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

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.

Согласно свидетельству, выданному Канадским Ведомством по интеллектуальной собственности [2], господин Мишель Годро является автором художественно-графического обозначения «NOVIK», которое впервые было опубликовано на территории Канады 24.10.1997 (что предшествует дате приоритета оспариваемого товарного знака). Имущественные права на изображение «NOVIK» господин Мишель Годро передал компании Novik Inc., что подтверждается соглашением от 24.10.1997 о передаче авторских прав [3]. Оспариваемый товарный знак воспроизводит объект авторского права.

Необходимо отметить, что регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного произведению искусства, допускается при наличии согласия правообладателя такого произведения.

Согласно материалам заявки №2008735883/50 решение о государственной регистрации товарного знака «NOVIK» было принято с учетом представленного заявителем письма от 12.12.2008, в котором господином Мишелем Годро, являвшемся президентом Novik Inc., выражено согласие на регистрацию товарного знака «NOVIK» на имя ООО «МАГИСТРАЛЬСТРОЙ СЕРВИС» в отношении товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав вышеуказанное письмо, пришла к выводу о том, что оно не могло послужить основанием для регистрации товарного знака по заявке №2008735883/50 по следующим причинам.

Данное письмо содержит в области заголовка наименование компании Novic Inc., в области подписи указано имя президента компании Novic Inc. – Мишель Годро. Однако в самом тексте письма в качестве лица, дающего согласие на регистрацию товарного знака, указано наименование компании «NOVIK innovative polymers». Данные разночтения приводят к невозможности однозначного идентифицирования надлежащего лица, дающего согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008735883/50, в связи с чем представленное письмо не могло быть принято в качестве основания для предоставления правовой охраны обозначению «NOVIK».

Необходимо также отметить, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.02.2010, лицом, подавшим возражение, было представлено официальное письмо президента компании Novik Inc., в котором господин Мишель Годро подтверждает то, что им не было подписано письмо от 12.12.2008.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам

пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №374675 произведено в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2010, необходимо отметить следующее. Довод правообладателя о том, что ООО «МАГИСТРАЛЬСТРОЙ СЕРВИС» было ненадлежащим образом уведомлено о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.09.2009, а также о дате заседания коллегии по рассмотрению указанного возражения, является необоснованным. Так, в почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870 и форма 001) от 23.10.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.02.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес для переписки, было доставлено адресату, что подтверждается уведомлением о вручении. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты. В этой связи необходимо отметить, что согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения от 28.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в регистрации №374675 и в материалах заявки № 2008735883/50. По сведениям из Госреестра договор об отчуждении товарного знака по свидетельству №374675, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в Роспатенте не

зарегистрирован. В наименование и адрес правообладателя изменения также не вносились. Ввиду этого, направив уведомление в имеющиеся адреса, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении от 28.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку. Необходимо также отметить, что лицом, подавшим возражение, была направлена копия экземпляра возражения от 28.09.2009, в адрес правообладателя. Кроме того, представителю правообладателя была выдана на руки копия возражения на заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2010, которое было перенесено на 11.02.2010 для подготовки правообладателем отзыва по мотивам возражения. Учитывая изложенное, коллегия полагает, что в распоряжение правообладателя было достаточно времени для подготовки отзыва на возражение. Однако он своим правом не воспользовался.

Довод правообладателя о том, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не могли быть приняты коллегией Палаты по патентным спорам во внимание ввиду того, что не прошли процедуру легализации, является неубедительным, поскольку осуществление делопроизводства в Палате по патентным спорам происходит в рамках административного разбирательства (пункт 2, 3 статьи 1248 Кодекса), представляющего собой упрощенный порядок разрешения споров. Установление подлинности представленных сторонами документов выходит за рамки полномочий коллегии Палаты по патентным спорам. Кроме того, предоставление на обозрение подлинников документов исключает необходимость их легализации.

Довод правообладателя о том, что коллегией Палаты по патентным спорам был нарушен пункт 2.2. Правил ППС, является неубедительным. Так, лицом, подавшим возражение, представлен частичный перевод материалов, содержащихся в приложении №14 к возражению от 28.09.2009 и имеющих существенное значение для принятия решения, а другая часть документов была представлена коллегии Палаты по патентным спорам для обозрения.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.09.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №374675 недействительным полностью.