

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 12.02.2013, поданное Товариществом собственников жилья «ШЕЛЕСТОВО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 402423, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 402423 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2010 по заявке № 2009700780 с приоритетом от 22.01.2009 в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бужарово», Московская область.

Впоследствии наименование правообладателя товарного знака было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Инвестментс», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ШЕЛЕСТОВО», выполненное стандартным шрифтами буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.02.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен названию известного в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака произведения литературы. В возражении указано, что в 1990 году издательско-полиграфическим объединением ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» был опубликован сборник фантастических рассказов и повести «Листья времени», который содержал рассказ «ШЕЛЕСТОВО» Геннадия Мельникова.

Свою заинтересованность в подаче возражения лицо, его подавшее, обосновало тем, что правообладателем оспариваемого товарного знака было подано в суд исковое заявление о защите исключительного права на данный товарный знак и взыскании с лица, подавшего возражение, денежной компенсации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- определение Арбитражного суда Московской области о принятии искового заявления [1];
- учредительные документы лица, подавшего возражение [2];
- распечатки сведений из Интернета [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.05.2013, лицом, подавшим возражение, была представлена на обозрение вышеупомянутая книга «Листья времени» [4].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на указанном заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что известным объектом авторского права может считаться только объект, упоминаемый в словарях, энциклопедиях, справочниках и СМИ, а доказательств известности рассказа «ШЕЛЕСТОВО» не было представлено.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.01.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 12.02.2013 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Лицу, подавшему возражение, исходя из данной нормы права, послужившей основанием для подачи возражения, надлежало доказать, в частности, что исключительное право на то или иное конкретное произведение литературы возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а регистрация товарного знака была произведена без его согласия.

В возражении указано, что оспариваемый товарный знак тождествен названию произведения литературы, а именно, рассказа «ШЕЛЕСТОВО», автором которого является Геннадий Мельников.

Однако материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что исключительное право на указанное произведение принадлежит именно лицу, подавшему возражение.

Напротив, представители лица, подавшего возражение, отвечая на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 14.05.2013, указали на то, что лицо, подавшее возражение, не имеет никакого отношения к рассказу «ШЕЛЕСТОВО» и его автору Геннадию Мельникову.

С учетом данного обстоятельства, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству № 402423 по указанному в возражении основанию, предусмотренному пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что правообладателем оспариваемого товарного знака было подано в суд исковое заявление о защите исключительного права на данный товарный знак и взыскании с лица, подавшего возражение, денежной компенсации, то следует отметить, что данный судебный спор относится к вопросам о правомерности использования тем или иным лицом зарегистрированного товарного знака, но не к вопросу о праве на конкретный объект авторского права.

Указанные выше обстоятельства позволяют коллегии Палаты по патентным спорам принять решение об отказе в удовлетворении возражения от 12.02.2013, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 402423.