

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, рассмотрела возражение от 10.11.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Микон-К», Республика Татарстан, г.Набережные Челны (далее —лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 279333 товарного знака «МИКОН», при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МИКОН» произведена 29.11.2004 за № 279333 по заявке № 2002729187/50 с приоритетом от 29.11.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИКОН», Республика Татарстан, г.Набережные Челны (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение МИКОН, выполненное в черном цвете специальным шрифтом в кириллице, причем буква О одновременно является изобразительным элементом, который представляет собой окружность черного цвета, в верхней части которой расположены три горизонтальные белые линии. Все изображение подчеркнуто широкой черной линией. Слово МИКОН – фантазийное.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.11.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 279333 товарного знака «МИКОН» 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, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- зарегистрированное обозначение является произведением (эскиз товарного знака), созданным А.Г.Крюковым в сентябре 1997 года, что подтверждается

свидетельством № 9204, выданным Российским Авторским Обществом (далее – РАО);

- в соответствии с положениями, предусмотренными статьями 15 и 16 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве), исключительные авторские права на разработанный эскиз товарного знака «МИКОН» принадлежат художнику А.Г.Крюкову, а исключительные имущественные права были переданы им предприятию ООО «Микон-К» по авторскому договору от 01.11.2005;

- по мнению А.Г.Крюкова и ООО «Микон-К», обозначение «МИКОН», зарегистрированное в качестве товарного знака, является переработкой произведения автора; в заявленном на регистрацию обозначении полностью использован вариант эскиза;

- правообладатель товарного знака «МИКОН» не получил согласия на регистрацию произведения в качестве товарного знака у владельца имущественных авторских прав.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительной регистрации № 279333 товарного знака «МИКОН».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> о регистрации № 279333 товарного знака «МИКОН» на 1л. [1];

- Свидетельство о депонировании и регистрации произведения № 9204 от 25.10.2005 Российского Авторского Общества и приложение к нему на 4л. [2];

- Авторский договор от 01.11.2005 на 4л. [3].

В дополнение к возражению лицо, подавшее возражение, представило копии искового заявления о признании недействительными решений общего собрания участников ООО «МИКОН» от 19.05.2006 и Определения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-10079/2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.05.2006, лицо, подавшее возражение, представило Справку об использовании

«торгового наименования МИКОН и логотип графический МИКОН для обозначения продукции эхолоты, динамографы, манометры» ТОО «Маркетинг-Сервис» в 1997 году на 1л. [4].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения и представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

-согласно пункту 1 статьи 9 Закона «Об авторском праве» авторское право на произведения науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания и не требует его регистрации, следовательно, свидетельство № 9204, выданное РАО, не является основанием для возникновения авторского права;

- как указано в свидетельстве № 9204, все данные об авторстве господина А.Г.Крюкова внесены в реестр РАО на основании его собственного заявления; материалы возражения не содержат документального подтверждения факта создания эскиза товарного знака «МИКОН» А.Г.Крюковым, следовательно, заявление А.Г.Крюкова о том, что права на эскиз товарного знака по оспариваемой регистрации принадлежат ему, не соответствует действительности;

- эскиз товарного знака по свидетельству № 279333 был создан С.А.Зайцевым 15.09.96, что подтверждается Договором № 1 от 12.06.2000 о передаче исключительных прав на использование произведения между С.А.Зайцевым и правообладателем товарного знака по свидетельству № 279333 ООО «МИКОН» и свидетельскими показаниями А.А.Арефьева и А.И.Зайцева;

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 279333 не противоречит положениям пункт 2 статьи 7 Закона.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 279333.

К Отзыву приложены копии следующих материалов:

- Авторский Договор № 1 от 12.06.2000 о передаче исключительных прав на использование произведения и Приложение № 1 к нему на 3л. [5];

- Заявления А.И. Зайцева и А.А.Арефьева и их копии, заверенные нотариусом на 4л. [6];
- Протокол внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «МИКОН» от 29.12.2005 на 1л.[7];
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «МИКОН» на 8л.[8];
- Письмо Федеральной антимонопольной службы Управления по Республике Татарстан № 59-02-06/992п от 17.05.2006 на 2л.[9].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.09.2006, лицо, подавшее возражение, представило копию Отчета о выполненной работе (на 1л.[10]). Правообладатель представил дополнение к Отзыву на возражение, в котором отмечает следующее:

- Решением Набережно-Челнинского городского суда Республики Татарстан по делу № 2-2012/06 от 31.05.2006 право авторства на оспариваемый товарный знак с сентября 1996 года признано за С.А.Зайцевым;

- согласие С.А.Зайцева на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «Микон» было выражено им в пункте 1.3 Авторского договора [5] о передаче исключительных прав на использование произведения; кроме того, о даче им указанного согласия С.А.Зайцев заявил непосредственно на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 18.05.2006;

- таким образом, доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак был зарегистрирован без согласия обладателя авторского права, не обоснованы.

В дополнение к Отзыву приложены копии следующих материалов:

- Решение Арбитражного суда Республики Татарстан N А65-39722/2005-СА3-36 от 19.06.2006 на 2л.[11];
- Решение городского суда Республики Татарстан № 2-2012/06 от 31.05.2006 на 2л.[12];
- Договор № 1 о передаче исключительных прав на произведение от 31.05.2006 на 3л.[13];
- Письмо РАО № 2-3/2-214 от 16.03.2006 на 2л.[14];

- Письмо РАО № 2-3/2-215 от 16.03.2006 на 1л.[15].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 29.11.2002 поступления заявки № 2002729187/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пункта 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателей авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой слово МИКОН, выполненное заглавными буквами русского алфавита черного цвета и подчеркнутое широкой черной линией. Буква «О» в слове МИКОН выполнена в виде окружности черного цвета, в верхней части которой расположены три горизонтальные прямые линии белого цвета.

В возражении от 10.11.2005 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны (абзац 4 пункта 2 статьи 7 Закона) товарному знаку «МИКОН» по свидетельству № 279333, которая, по мнению лица, подавшего возражение, была предоставлена без учета согласия обладателя авторских прав на данное произведение (вариант эскиза товарного знака МИКОН) А.Г.Крюкова. Наличие авторских прав на указанное произведение у А.Г.Крюкова подтверждается, по мнению лица, подавшего возражение, Свидетельством № 9204, выданным РАО [2]. Исключительные имущественные права принадлежат ООО «Микон-К» [3].

Однако, как следует из представленного Свидетельства [2], а также письма РАО [14], данные об авторстве А.Г. Крюкова внесены в реестр РАО только на основании его собственного заявления, на момент регистрации указанного эскиза товарного знака РАО не располагало какими-либо сведениями о наличии аналогичного товарного знака по свидетельству № 279333, который, по мнению РАО, идентичен эскизу товарного знака.

Решением Набережно-Челнинского городского суда № 2-2012/06 [12] право авторства «на графическое изображение «МИКОН», используемое ООО «Микон» признано за С.А.Зайцевым с сентября 1996 года, т.е. ранее даты приоритета (29.11.2002) заявки № 2002729187/50 на регистрацию товарного знака «МИКОН».

В соответствии с Авторским договором № 1 [5] ООО «Микон» получило согласие автора С.А.Зайцева на регистрацию произведения (графического решения товарного знака «МИКОН») в качестве товарного знака на имя ООО «Микон» 12.06.2000, т.е. тоже до даты приоритета заявки № 2002729187/50.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 279333 требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 7 Закона, является необоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «МИКОН» по свидетельству № 279333.**