

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.07.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598100, поданное Акционерным обществом «Военторг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2015703403 с приоритетом от 11.02.2015 зарегистрирован 07.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №598100 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Музей технического наследия «Прогресс», 125368, Москва, ул. Дубравная, 36 в отношении товаров и услуг 03, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором за №РД0218734, зарегистрированным в Роспатенте 17.03.2017, исключительное право на товарный знак отчуждено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ», 109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 10, стр. 2 (далее - правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №598100 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- входящее в состав товарного знака по свидетельству №598100 стилизованное изображение трех медведей в одежде и головных уборах являются производением дизайна, автором которого в соответствии с решением Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу №02-1840/2017 признан Сидельников А.Ю.;

- исключительное право на созданное Сидельниковым А.Ю. произведение дизайна перешло к АО «Военторг» в соответствии с договором авторского заказа от 09.10.2014;

- исключительное право АО «Военторг» на произведение дизайна возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- АО «Военторг» использовало обозначение, совпадающее с оспариваемым товарным знаком, с 2015 года при маркировке одежды, продуктов питания, в рекламе магазинов и при продаже в режиме онлайн и не предоставляло правообладателю оспариваемого товарного знака разрешение на его регистрацию в качестве товарного знака;

- оспариваемый товарный знак совпадает по всем элементам с производением изобразительного искусства, созданным Сидельниковым А.Ю. для АО «Военторг», общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака и произведения дизайна, принадлежащего АО «Военторг», одинаково.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598100 недействительным полностью.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- решение Тушинского районного суда по делу № 02-1840/2017 от 04.04.2017 [1];

- договор авторского заказа от 09.10.2014 [2];

- акт приема передачи Произведения от 20.10.2014 [3];
- протокол допроса свидетеля за №4-341 (бланк 77 АВ 1119487) [4];
- протокол допроса свидетеля за №4-340 (бланк 77 АВ 1119488) [5];
- копия обращения АО «Военторг» в Роспатент от 08.09.2016. №4957/16 [6].

Правообладателю в установленном порядке были направлены сведения о поступившем возражении и о дате проведения заседания коллегии по его рассмотрению. На дату проведения заседания коллегии правообладатель представил свой отзыв по мотивам возражения, указав следующее:

- дело о признании авторского права было рассмотрено Тушинским районным судом без надлежащего уведомления правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №598100, который был лишен возможности представить в суд доказательства относительно наличия у него авторских прав на спорное произведение;

- на решение Тушинского районного суда правообладателем была подана апелляционная жалоба от 29.08.2017.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- Апелляционная жалоба ООО «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ», с отметкой Тушинского районного суда города Москвы о ее принятии 29.08.2017 [7];

- Заявление ООО «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ» о восстановлении процессуальных сроков на подачу апелляционной жалобы, с отметкой Тушинского районного суда города Москвы о его принятии 29.08.2017 [8];

- Заявление ООО «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ» о вступлении в дело в качестве третьего лица, с отметкой Тушинского районного суда города Москвы о его принятии 29.08.2017 [9];

- Апелляционная жалоба ООО «ПРОГРЕССТОРГ» (правопреемник ООО «Музей технического наследия «Прогресс»), с отметкой Тушинского районного суда города Москвы о ее принятии 29.08.2017 [10];

- Заявление ООО «ПРОГРЕССТОРГ» (правопреемник ООО «Музей технического наследия «Прогресс») о восстановлении процессуальных сроков на

подачу апелляционной жалобы, с отметкой Тушинского районного суда города Москвы о его принятии 29.08.2017 [11];

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.02.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №598100 с приоритетом от 11.02.2015 является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение трех плюшевых медведей в военной одежде и головных уборах различных родов войск - воздушно-десантных, мотострелковых и танковых, а также расположенный ниже словесный элемент «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ» на фоне ленты. Товарный знак зарегистрирован в зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, белом, черном, коричневом, бежевом, светло-коричневом, темно-коричневом, синем, светло-синем, темно-синем, темно-красном, хаки, светло-желтом цветовом сочетании для товаров и услуг 03, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из представленного лицом, подавшим возражение, решения Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу № 02-1840/2017, авторское право на произведение дизайна в виде плюшевых медведей, одетых в военную форму различных родов войск – воздушно-десантных, мотострелковых и танковых, совпадающего с оспариваемым товарным знаком, признано за Сидельниковым А.Ю. Создание произведения дизайна было осуществлено Сидельниковым А.Ю. по договору авторского заказа с отчуждением заказчику исключительного права на созданное произведение от 09.10.2014, заключенному с ОАО «Военторг» (в настоящее время – АО «Военторг»). Таким образом, по мнению АО «Военторг», ему принадлежит исключительное право на произведение дизайна, совпадающее с оспариваемым товарным знаком. Учитывая наличие спора об авторском праве между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, АО «Военторг» можно признать заинтересованным лицом в подаче возражения.

Вместе с тем по существу рассматриваемого возражения следует констатировать следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 209 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 10.08.2017, решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы.

Согласно доводам правообладателя решение Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу № 02-1840/2017, которым были установлено авторское право на произведение дизайна, тождественного фрагменту оспариваемого товарного знака, было обжаловано ООО «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ» 29.08.2017. В соответствии с информацией по делу №02-1840/2017, размещенной на официальном портале «Суды общей юрисдикции города Москвы» <https://www.mos-gorsud.ru>, решение

Тушинского районного суда имеет статус обжалованного. Следовательно, решение Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу № 02-1840/2017, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не вступило в законную силу.

При этом в материалах дела имеются документы, представленные ООО «Музей технического наследия «Прогресс» (первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака), в качестве обоснования наличия у этого лица исключительных авторских прав на оспариваемый товарный знак, а именно договор №14-1/2013 от 09.12.2013 об оказании услуг по разработке товарного знака и акт от 13.12.2013 о выполненных работах. Согласно указанному договору оспариваемый товарный знак был разработан по заказу ООО «Музей технического наследия «Прогресс» Мансаровой Т.А.

Принимая во внимание наличие спора об авторском праве на оспариваемый товарный знак, рассмотрение которого не относится к компетенции Роспатента, а разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии этого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, для удовлетворения возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №598100.