

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 15.11.2006, поданное компанией Lonsdale Sports Limited, Великобритания (далее - лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 216029 изобразительного товарного знака, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 04.10.2000 по свидетельству № 216029 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2002 на имя компании Промосьёнес Сеписаль С.Л., Испания, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение льва с опущенным хвостом и открытой пастью, идущего в левую сторону.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.11.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 216029 изобразительного товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 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:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит произведение графики — рисунок, изображающий идущего льва, авторское право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение — фирме Lonsdale Sports Limited;
- из приложенных к возражению документов следует:
 - рисунок, изображающий льва, был создан в 1987 году Дэвидом Ивэнсом — директором художественной студии компании South Coast Clothing Limited,

Великобритания, по заказу фирмы Lonsdale Sports Equipment (LSE), т.е. логотип «Идущий лев» был создан им в порядке выполнения служебных обязанностей;

- из-за отсутствия надлежаще оформленного авторского договора между South Coast Clothing Limited и фирмой LSE авторское право на указанный логотип принадлежало фирме South Coast Clothing Limited до её ликвидации;
- в период с 16.03.99 по 17.08.2006 авторским правом на началах доверительной собственности владело государство, сохраняя за LSE (или её правопреемником) право истребовать передачу авторского права себе;
- фирма Lonsdale Sports Limited, правопреемник LSE, истребовала передачу авторского права в свою собственность и Постановлением суда от 17.08.2006 была официально признана владельцем авторского права на произведение графики, состоящее из слова LONSDALE в оригинальном исполнении и логотипа «Идущий лев»;

- оспариваемый товарный знак, воспроизводящий логотип «Идущий лев», зарегистрирован на имя испанской фирмы Промосьёнес Сеписаль С.Л., которая, как сообщается в Affidavite Роберта Франка Меллорса, является одной из аффилированных компаний бывшего испанского дистрибьютора фирмы Lonsdale Sports Limited и которая от своего имени, от имени своего партнера и аффилированных компаний без разрешения подала заявки на регистрацию, в частности, изобразительного товарного знака «Идущий лев» в несколько стран мира, включая Россию;

- приложенные к возражению письма подтверждают, что ни фирма Промосьёнес Сеписаль С.Л., ни другие юридические или физические лица не были уполномочены регистрировать товарные знаки, включающие слово LONSDALE и/или логотип «Идущий лев» на своё имя;

- 06.07.2006 между фирмой Lonsdale Sports Limited (далее - LSL) и её испанскими дистрибьюторами было подписано соглашение, по которому все поданные ими заявки и полученные регистрации товарных знаков должны быть ими либо добровольно аннулированы, либо переданы компании Lonsdale Sports Limited; российская регистрация № 216029 входила в указанный перечень;

- таким образом, регистрация № 216029 оспариваемого товарного знака на имя Промосьёнес Сеписаль С.Л. противоречит требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, запрещающего регистрацию в качестве товарного знака обозначений, воспроизводящих произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника;

- изобразительный элемент «Идущий лев» с 1987 года постоянно используется в составе товарных знаков со словом LONSDALE (сначала компанией LSE, а сейчас – компанией LSL); знаки LONSDALE, включая логотип «Идущий лев», приобрели известность во всем мире; в России товарные знаки LONSDALE, включающие логотип «Идущий лев», начали использоваться в 1997 году; вследствие широкого использования по всему миру и известности знаков со словом LONSDALE, включающих логотип «Идущий лев», потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных указанными знаками, т.к. он может предположить, что эти товары произведены фирмой Lonsdale Sports Limited либо, что между производителем и компанией Lonsdale Sports Limited существуют тесные хозяйственные связи, что не соответствует действительности.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительной полностью регистрации № 216029 изобразительного товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельские показания Дэвида Ивэнса с переводом на русский язык на 5л. [1];
- свидетельские показания Роджера Алана Барнса с переводом на русский язык на 7л. [2];
- Аффидевит Роберта Франка Меллорса с переводом на русский язык на 31л. [3];
- Постановления Высокого суда правосудия Англии и Уэльса от 07.08.2006 с переводом на русский язык на 6л. [4];
- Распечатка с сайтов Интернет <http://lonsdale.by.ru>; <http://lonsdale.com.ru>; <http://www.liquid.ru>; <http://clothes.coloss.ru> на 8л. [5].

В дополнение к возражению лицо, подавшее возражение, представило «надлежащим образом оформленный перевод приложенных к возражению материалов».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.02.2007, лицо, подавшее возражение, представило апостилированные документы, представленные ранее [1]- [4], и приложения к ним, в том числе приложение «DE/1» [6].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения, отзыв на возражение не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

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

С учетом даты 04.10.2000 поступления заявки № 2000725328/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его

изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3(2.1) Правил).

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.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение льва с разинутой пастью, идущего в левую сторону. Лев выполнен чёрным цветом на белом фоне.

В возражении от 15.11.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 216029, которая, по мнению лица, подавшего возражение, была предоставлена без учета согласия обладателя авторских прав на данное произведение (абзац 4 пункта 2 статьи 7 Закона). Наличие авторских прав на указанное произведение принадлежит фирме Lonsdale Sports Limited, что подтверждается, по мнению лица, подавшего возражение, представленными документами [1] - [3] и, главное, Постановлением Высокого суда правосудия Англии и Уэльса [4].

Действительно, как следует из показаний Дэвида Ивэнса (David Evans) [1], он создал «композицию, включающую слово LONSDALE со стилизованным изобразительным элементом, изображающим льва, шагающего по верху элемента

LONSDALE» в 1987 году по заказу компании Lonsdale Sports Equipment (LSE), работая в компании South Coast Clothing Limited. Приложение «DE/1» [6] подтверждает, что изображение льва по оспариваемому товарному знаку воспроизводит созданное Дэвидом Ивэнсом изображение идущего льва. Поскольку указанное произведение было создано в порядке выполнения Дэвидом Ивэнсом служебных обязанностей, исключительные права на использование служебного произведения принадлежали сначала работодателю - компании South Coast Clothing Limited, а затем после ликвидации указанной компании – сначала государству, а затем правопреемнику компании LSE – компании Lonsdale Sports Limited [4], которая не давала разрешение на использование изображения льва, созданное Дэвидом Ивэнсом, испанской фирме Промосьёнес Сеписаль С.Л.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 216029 требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 7 Закона, является обоснованным.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6 Закона, следует отметить следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак не содержит каких-либо сведений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя. Материалы возражения не содержат убедительных доказательств того, что у российского потребителя товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, будут ассоциироваться с английской компанией Lonsdale Sports Limited.

Следовательно, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.11.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 216029 недействительной полностью.

