

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 17.04.2008, поданное компанией Calamus Rotan Sp. z.o.o., Польша (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 315972 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Calamusrotan», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 28.07.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.10.2006 за № 315972 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМАР», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «Calamusrotan» в стандартном шрифтовом исполнении, в русской транслитерации «КАЛАМУСРОТАН», над которым «расположено стилизованное изображение дерева».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.04.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 315972 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных абзацем 2 и абзацем 3 пункта 3 статьи 7, подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон), статьёй 6 septies и статьёй 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 7 Закона обосновывается лицом, подавшим возражение, тем, что:

- оспариваемый товарный знак представляет собой композицию из логотипа – оригинального графического начертания двух соединённых латинских букв: «С» и развёрнутой в другую сторону буквы «R» и расположенного под ними словесного элемента «Calamusrotan»; данное обозначение является воспроизведением обозначения, созданного Р.Томчиком по заказу компании Calamus Rotan Sp. z.o.o. и представляет собой художественное решение фирменного наименования Calamus Rotan Sp. z.o.o., буквы «С» и «R» являются начальными буквами отличительной части фирменного наименования Calamus Rotan;

- имущественные авторские права на данное произведение были переданы Р.Томчиком компании Calamus Rotan Sp. z.o.o. по Договору от 26.11.2002, заключённому в Кракове; согласно указанному договору компания Calamus Rotan Sp. z.o.o. получила право в том числе использовать данное произведение в качестве товарного знака, заявлять на регистрацию, регистрировать и использовать в обороте; с учётом полученного права данное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя компании Calamus Rotan Sp. z.o.o. на территории республики Польша (свидетельство № 183253, дата подачи заявки - 23.02.2004;

- фирменное наименование Calamus Rotan Sp. z.o.o. и обозначение «Calamus Rotan» были известны на территории России как принадлежащие компании Calamus Rotan Sp. z.o.o. до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 315972 благодаря участию данной компании в Международной специализированной выставке-ярмарке мебели «Евроэкспомебель-2005», использованию данного обозначения на договорах;

- в 2004 году с ООО «ОЛИМАР» также было заключено Соглашение от 21.02.2004 в отношении изготовления и продажи мебели из ротанга.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315972 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка с Интернет-сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о товарном знаке по свидетельству № 315972 [1];

- Договор о перенесении имущественных авторских прав от 26.11.2002 и его перевод на русский язык [2];

- свидетельство на польский товарный знак «Calamus Rotan» № 183253 [3];

- распечатка с Интернет-сайта МВЦ «Крокус Экспо» [4];

- распечатка с Интернет-сайта <http://www.eem.ru> [5];

- Договор о сотрудничестве от 30.01.2003 [6];

- Договор о сотрудничестве от 28.01.2003 [7];

- Соглашение от 21.02.2004 [8];

- Сертификат, удостоверяющий участие в выставке компании Calamus Rotan Sp. z.o.o. [9];

- договор-заявка [10];

- план выставки «Евроэкспомебель-2005» с приложениями [11];

- буклеты с выставки [12];

- распечатка с Интернет-сайта о домене «calamusmebel» [13];

- фотографии с выставки [14].

Правообладатель товарного знака «Calamusrotan», уведомленный надлежащим образом о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против регистрации № 315972, на заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2009, не присутствовал и отзыв на указанное заявление не представил.

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

С учетом даты (28.07.2005) поступления заявки № 2005718751/50 на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), с нарушением требований, установленных данной конвенцией (подпункт 3 пункта 1 статьи 28 Закона).

В соответствии с пунктом (1) статьи 6^{septies} Парижской конвенции если агент или представитель того, кто является владельцем товарного знака в одной из стран Союза, подаёт без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать её аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте (1) статьи 6^{septies}, воспрепятствовать использованию знака агентом или

представителем, если только он не давал согласия на такое использование (пунктом (2) статьи 6^{septies} Парижской конвенции).

В соответствии со статьёй 8 Парижской 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 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона об авторском праве и смежных правах в редакции Федерального закона от 19.07.1995 № 11- 0ФЗ объектами авторского права являются, в частности, произведения живописи, графики, дизайна и другие произведения.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Calamusrotan», выполненного строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «С» стандартным шрифтом, и изобразительного элемента, представляющего собой сочетание оригинально расположенных буквы «С» и буквы «Я», которая может быть воспринята как русская буква «Я» или перевёрнутая в другую сторону латинская буква «R», указанные буквы выполнены в оригинальной графике.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Представленные материалы не содержат информации о дате создания компании Calamus Rotan Sp. z.o.o., в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на фирменное наименование, возникших ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания регистрация оспариваемого товарного знака не соответствующей положениям абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона.

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак содержит сочетание букв «С» и «Я», выполненных в оригинальной графике. Указанное сочетание является фрагментом произведения Р.Томчика, имущественные авторские права на которое были переданы в соответствии с Договором о перенесении имущественных авторских прав от 26.11.2002 [2] компании Calamus Rotan Sp. z.o.o. Право на это произведение возникло раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следует также отметить, что Российская Федерация и Польша являются участниками Бернской конвенции, поэтому требование лица, подавшего возражение, о защите на территории Российской Федерации принадлежащих ему авторских прав следует признать правомерным.

Поскольку в материалах заявки отсутствует разрешение обладателя авторских прав (лица, подавшего возражение) на регистрацию его произведения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя правообладателя, у Палаты по патентным спорам имеются основания для удовлетворения возражения от 17.04.2008.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 315972 требованиям, регламентированным абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона, является обоснованным.

Следует также отметить, что между правообладателем, Обществом с ограниченной ответственностью «ОЛИМАР», и лицом, подавшим возражение, компанией Calamus Rotan Sp. z.o.o., являющейся владельцем товарного знака «Calamus Rotan» № 183253 в Польше, было заключено соглашение от 21.02.2004 в отношении поставки мебели из ротанга. Однако в соответствии с этим Договором

разрешение на использование оспариваемого товарного знака правообладателю не было дано. В связи с этим владелец знака имеет право воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если он не давал согласия на такое использование (пункт (2) статьи 6^{septies} Парижской конвенции).

Сказанное позволяет сделать вывод о правомерности подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315972 компанией Calamus Rotan Sp. z.o.o. в соответствии со статьёй 6^{septies} Парижской конвенции.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.04.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315972 недействительным полностью.