

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.09.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Гладышевым А.В., г.Белгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492266, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012723414 с приоритетом от 10.07.2012 зарегистрирован 19.07.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №492266 на имя Еремина А.Н., г.Белгород (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой желтый прямоугольник, внутри которого расположены изображение коня с шестеренкой вместо гривы и словесные элементы «ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.09.2013 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет предпринимательскую деятельность, начиная с 1999 года;

- в 2005 году лицо, подавшее возражение, арендовало магазин, утвердило вывеску магазина и согласовало рекламу. Изображение коня с шестеренкой вместо гривы и название «ЖЕЛЕЗНОЫЙ КОНЬ», были разработаны по эскизам лица, подавшего возражение, 01.02.2005 года;

- в июне 2005 года лицо, подавшее возражение, заказал изготовление прайс-листов с разработанным им изображением;

- в марте 2007 года лицо, подавшее возражение, разместило рекламу в издании «Карта города Белгорода» и справочнике «Золотые страницы Белгородской области»;

- оспариваемый товарный знак полностью повторяет изображение и словесную часть, созданные по эскизам лица, подавшего возражение, и используемые им до настоящего времени для сопровождения предпринимательской деятельности в области продажи автозапчастей.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с материалами возражения были представлены следующие документы:

- фотографии фасада здания с указанием мест размещения рекламы – [1];
- копия эскиза изображения – [2];
- копия договоров аренды на нежилые помещения – [3];
- заверенные копии прайс-листов – [4];
- копии накладных – [5];
- копии договоров -заказов – [6];
- копия анкеты на размещение информации в справочнике «Золотые страницы Белгородской области» – [7];
- копии страниц справочника «Золотые страницы» за разные годы – [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492266 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Однако на заседание коллегии правообладатель не явился. Отзыв по мотивам поступившего возражения был представлен по почте после заседания коллегии.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладатель считает себя автором изображения, принадлежащего ему товарного знака;
- к правообладателю обратился знакомый, с просьбой придумать ему изображение для рекламы. Правообладатель придумал изображение головы лошади во взаимосвязи с техническим элементом автомобиля – шестеренкой;
- правообладатель, придумав изображение, дал своему знакомому согласие на использование в рекламе данного изображения;
- в 2013 году правообладатель обратился к лицу, подавшему возражение, с претензией о прекращении использования на территории Российской Федерации товарного знака «Железный конь»;
- в январе 2014 года Арбитражный суд принял решение, в котором обязал Гладышева А.В. прекратить использование товарного знака «Железный конь».

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- пояснения Ненько М.В. [9];
- копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела [10];
- копия Арбитражного суда Белгородской области [11].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №492266.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №492266 включает в себя

упомянутый выше 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 пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение представляющее собой композицию из желтого прямоугольника, внутри которого расположено изображение головы лошади с шестеренкой вместо гривы, под которой расположены словесные элементы «ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно паспорту регистрации рекламного средства [1], утвержденного Управлением архитектуры и градостроительства г.Белгорода 01.08.2005, оспариваемая композиция используется лицом, подавшим возражение, на вывеске магазина автозапчастей.

Копия эскиза [2] вывески магазина, подтверждает, что лицо, подавшее возражение, Гладышев А.В. 01.02.2005 года создал композицию, состоящую из головы коня с гривой в виде шестеренки и надписью «Железный конь». Данная композиция выполнена простым карандашом, однако, на вывесках магазинов, она используется в той же цветовой гамме, что и оспариваемый товарный знак (синий, голубой и желтый).

Представленные копии договоров аренды нежилого помещения [3] свидетельствуют о том, что начиная с 2005 года, лицо, подавшее возражение, активно

развивает сеть магазинов автозапчастей, которые работают под вывеской тождественной с оспариваемым товарным знаком.

Представленные прайс листы [4] также содержат изображение коня и надпись «Железный конь».

Договоры заказы на рекламу подтверждают то, что лицо, подавшее возражение, вкладывало средства в рекламу и активно рекламировало свои магазины.

Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, в 2005 году своим творческим трудом создало композицию в виде головы коня с шестеренкой вместо гривы и словесными элементами «ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ», тождественную оспариваемому товарному знаку. Указанную композицию лицо, подавшее возражение, активно использовало и использует в своей предпринимательской деятельности.

Также стоит отметить, что область применения данного обозначения лицом, подавшим возражение, соотносится с классами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Довод правообладателя о том, что именно он является автором данной композиции не подтвержден документально, и является декларативным. Пояснения господина Ненько М.В. и решение Арбитражного суда не имеют отношения к рассматриваемому делу, поскольку данное решение касается незаконного использования товарного знака, а пояснения Г-на Ненько М.В. касаются хозяйственной деятельности различных лиц, а не авторского права на изображение.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492266 противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 11.09.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492266 недействительным полностью.