

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, рассмотрела возражение от 30.03.2012, поданное Димовым Романом Витальевичем, г. Ижевск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442267, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010740578 с приоритетом от 16.12.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.2011 за №442267 на имя ООО «Ганс», Московская обл. г. Люберцы (далее - правообладатель), в услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству №442267 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Guns», выполненный буквами латинского алфавита, и расположенный слева от словесного элемента изобразительный элемент в виде стилизованного изображения перекрестия прицела, на фоне которого слева от центра расположено изображение буквы «G».

В возражении от 30.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №442267 была предоставлена с нарушением требований подпункта 1 пункта 9 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак воспроизводит основную часть логотипа, разработанного по заданию лица, подавшего возражение, для оружейного форума в сети Интернет на сайте Guns.ru, что приводит к нарушению существующих авторских прав на произведение искусства или его фрагменты. Также лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в силу многолетнего использования указанного обозначения на страницах веб-сайта Guns.ru лицом, подавшим возражение.

Художественная композиция, воспроизведенная без разрешения автора в товарном знаке №442267, была создана в 2006 году индивидуальным предприятием Reklamos Gidas, Литовская республика, по заказу Димова Романа Витальевича в соответствии с договором №RGLT-0128/R от 14.06.2006 на разработку логотипа для интернетного оружейного форума. Результатом выполненных по договору работ явился акт приема-передачи технической документации с образцами фирменного стиля логотипа со словесным элементом «Guns.ru» от 16.07.2006.

С 21.07.2006 указанное произведение было размещено (опубликовано) на оружейном Интернет-портале Guns.ru, администратором и разработчиком которого является лицо, подавшее возражение, а именно: Димов Роман Витальевич. Указанный оружейный портал является одним из крупнейших ресурсов мира по оружейной тематике. Одновременное посещение ресурса составляет несколько тысяч человек, логотип «Guns.ru» размещается на каждой странице сайта, в результате чего указанный логотип ежедневно воспроизводится миллионными тиражами на страницах данного сайта. Его посещаемость составляет около 45 миллионов в месяц.

В возражении также указано, что правообладатель оспариваемого знака зарегистрировал этот знак не с целью индивидуализации своих услуг, а с единственной целью последующего взыскания с лица, подавшего возражение, крупной суммы денег.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 442267 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора №RGLT-0128/R от 14.06.2006 [1];
- копия свидетельства акта приема-передачи от 16.07.2006 [2];
- выписка из ЕГРЮЛ [3];
- копия искового заявления ООО «Ганс» [4];
- справка ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 27.10.2011 [5];
- копия свидетельства о государственной регистрации ИП Димова Р.В. [6];
- распечатка с сайта Guns.ru [7];
- распечатка с сайта ФНС России о правообладателе оспариваемого знака [8];
- копия протокола осмотра места происшествия от 17.02.2012 (Интернет – ресурса guns.ru [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 30.03.2012, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (16.12.2010) оспариваемого знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №442267 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Guns» (мн. число от английского слова gun – оружие, пушка, пулемет, огнестрельное оружие), слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения перекрестия прицела, на фоне которого расположено изображение буквы «G». Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Как следует из материалов возражения, лицу, подавшему возражение, принадлежит право на произведение изобразительного искусства, представляющее собой стилизованное изображение перекрестия прицела, на фоне которого расположено изображение буквы «G», справа от которого расположено обозначение **GUNS.RU**, под которым мелкими буквами написано «оружейный портал». Указанное право возникло в результате создания данного произведения в качестве логотипа для интернетного оружейного форума Guns.ru

в соответствии с договором [1] между литовской компанией и лицом, подавшим возражение, и передачи разработанной технической документации с образцами логотипа по акту приема-передачи лицу, подавшему возражению. Согласно указанному акту права на вышеуказанный логотип были переданы лицу, подавшему возражение, 16.07.2006 года, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. К договору [1] приложены варианты разработанного логотипа, представляющие собой изображения, в состав которых полностью входит оспариваемый товарный знак. В оспариваемом товарном знаке отсутствуют лишь **.RU** и обозначение «оружейный портал».

В соответствии с пунктом 1 (1) статьи 1256 Кодекса исключительное право на произведения искусства распространяется на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства.

Факт публикации данного произведения до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден представленными распечатками с сайта guns.ru [7], администратором которого является лицо, подавшее возражение, и протоколом осмотра места происшествия [9], согласно которому в результате осмотра Интернет-ресурса guns.ru было установлено, что впервые рекламный баннер, представляющий собой стилизованное изображение перекрестия прицела, на фоне которого расположено изображение буквы «G», справа от которого расположено обозначение **GUNS.RU**, под которым мелкими буквами написано «оружейный портал», был размещен на Интернет-ресурсе guns.ru 21.07.2006.

В соответствии с представленными документами очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке оригинального фрагмента объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение, что подтверждает его доводы о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует отметить, что правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о наличии у него авторского права на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №442267.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №442267 на основании положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет также требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого знака. Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу длительного и интенсивного (около 45 миллионов посещений в месяц) использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним обозначения на страницах оружейного Интернет-портала guns.ru, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.03.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 442267 недействительным полностью.