

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 13.03.2017, поданное компанией «Wenger S.A.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578143, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2014722773 с приоритетом от 06.08.2014 зарегистрирован 17.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №578143 в отношении услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «Свисджир Сарл», Швейцария (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и комментарии к отзыву от 14.08.2017 сводятся к следующему:

- включенный в оспариваемый товарный знак изобразительный элемент в виде щита с крестом, является слегка переработанным объектом авторского права



«», созданным в 2003 году лицом, подавшим возражение, впервые опубликованным в США 31.03.2004, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого обозначения;

- объект авторского права охраняется в силу факта его создания, без условия его известности, согласно статьям 1 и 2 «Всемирной Конвенции об охране литературных и художественных произведений» от 06.09.1952, статье 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, а также статьям 6 и 9 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 (ред. От 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах»;

- лицо, подавшее возражение, не давало свое согласие на включение в оспариваемое обозначение вышеуказанного изобразительного элемента;

- объект авторского права относится к произведению искусства и дизайна и не требует доказательств известности на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578143 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложено свидетельство о регистрации объекта авторского права (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- объект авторского права не известен в Российской Федерации, доказательств обратного лицом, подавшим возражение, не представлено;

- усматривается попытка произвольного толкования лицом, подавшим возражение, положений Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578143.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №578143 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 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 (статья 1492) 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.

Лицо, подавшее возражение, обладает авторским правом на произведение



дизайна « », в этой связи его следует признать заинтересованным в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №578143 представляет собой



комбинированное обозначение « », содержащее изобразительный элемент в виде изображения креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями, расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы. Под изображением расположен словесный элемент «SWISSGEAR», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 41, 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578143 оспаривается компанией «Свисджир Сарл» по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно представленному к возражению свидетельству о регистрации объекта авторского права (1) под номером VA 1-935-912 в 2003 году был создан графический



дизайн обозначения « » и впервые опубликован в США 31.03.2004. Обладателем авторского права на данный объект является лицо, подавшее возражение, что правообладателем не оспаривается.

Указанное обозначение представляет собой фигуру, в состав которой входит изображение креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями,

расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы.



Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №578143 также содержит в себе фигуру, состоящую из стилизованного изображения креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями, расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы.

Таким образом, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака



«» воспроизводит произведение дизайна «», авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку полностью совпадают характерные черты изображений, расположение элементов в пространстве и их пропорции, графическая манера исполнения.

Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в рассматриваемом случае только с согласия правообладателя прав на соответствующее произведение.

Поскольку в распоряжении коллегии отсутствует разрешение от компании «Wenger S.A.», являющейся правообладателем исключительных прав на произведение



дизайна «», у коллегии имеются основания для удовлетворения возражения в части довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что объект авторского права не известен в Российской Федерации, является неубедительным, так как положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не предъявляются требования известности к произведению искусства или его фрагменту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578143 недействительным полностью.