

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2010, поданное фирмой «Ритейл Ройэлти Компани», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350732, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №350732 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.05.2008 по заявке №2006721132/50 с приоритетом от 27.07.2006 в отношении товаров 14 класса МКТУ на имя Ле Комплис, Франция (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству №350732 представляет собой комбинированное обозначение с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения летящего орла с распростертыми крыльями, с лева от него помещено слово Complices (комплисиз)- «соучастник, сообщник», франц., англ., справа – слово Eagle (игл) – «орел» англ., слова выполнены оригинальным шрифтом, первые буквы слов – заглавные.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92

№3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), статьи 2(6), 6-bis Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осознает, что в состав оспариваемого товарного знака входят словесные элементы, которых нет в составе объекта авторского права, однако, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой точно воспроизведенный объект авторского права заявителя;

- объект авторского права был разработан заявителем в стране происхождения, дата его обнародования 08.10.2003, о чем говорит свидетельство о регистрации авторского права;

- пропорции изобразительной части оспариваемого товарного знака примерно равнозначны словесным элементам, что позволяет четко отождествить изображение и определить, что оно представляет собой именно изображение орла, а не какой-либо другой птицы;

- компания лица, подавшего возражение, Ритейл Ройэлти Компании является дочерним предприятием Америкен Игл Аутфиттерс, Инк., основанным в 1977г. и являющимся одним из ведущих производителей одежды, направленной на молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Обозначение в виде летящего орла используется заявителем как фирменный знак компании, а также для маркировки одежды, аксессуаров, рекламы магазинов и продажи в режиме онлайн;

- также следует принять во внимание, что никакой хозяйственной деятельности на территории России правообладатель оспариваемого товарного знака не ведет;

- заявитель убежден, что правообладатель воспользовался известностью объекта авторского права, пытаясь присвоить себе результат интеллектуальной

деятельности, подав заявки на товарные знаки во Франции и по процедуре Мадридского соглашения и протокола.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку «Complices Eagle» по свидетельству №350732 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие документы:

- свидетельство о регистрации авторского права с переводом [1];
- копия регистрации №350732 [2];
- материалы о деятельности заявителя [3];
- перечень заявок на имя правообладателя оспариваемого товарного знака [4];
- заверенная Ведомством США по охране авторских прав фотокопия изображения летящего орла, являющегося предметом охраны согласно свидетельству о регистрации авторского права №VA 1-622-340 [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.01.2011, лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 26.05.2010 [6];
- распечатка с сайта fips.ru [7];
- «заявление об использовании» от имени компании Америкен Игл Аутфиттерс [8];
- копии свидетельства регистрации знака в Монако, США, Республике Колумбия, Эквадоре, Виргинские острова, Японии, республике Боливия, королевстве Саудовская Авария, Иорданское Хашимитское Королевстве, специальном административном регионе Макао, республике Панама, Исландии, Андорре [9];
- копии свидетельств о регистрации авторского права в Китае, Канаде, Турции, Мексике [10];
- сводная таблица продаж Компании в России в 2008 [11];

- изображения товаров [12].

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке о дате и времени проведения заседания коллегии, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.07.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон, Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 с последующими изменениями и дополнениями (далее - Бернская конвенция) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившем в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии пунктом 3 статьи 7 Закона и абзацем 3 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 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.

В соответствии с пунктами (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.

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 по свидетельству №350732 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Complices Eagle», выполненными буквами латинского алфавита в черном цвете. В центре словесного обозначения расположен изобразительный элемент, выполненный сплошным черным цветом, представляющий собой стилизованное изображение летящей птицы. Ее крылья широко раскинуты в обе стороны, на их концах четко выделяются разделенные перья. Шея вытянута, голова направлена вниз (голова расположена под крыльями). Лапы изображены одна над другой по диагонали, когти разделены. Хвост напоминает раскрытый веер, расположенный за лапами [13].

Лицо, подавшее возражение, представило свидетельство о регистрации [1] (регистрационный номер VA1-622-340 дата вступления регистрации в действие 19.10.2007), свидетельствующее о том, что Бюро по охране авторских прав США зарегистрировало произведение изобразительного искусства. В качестве объекта авторского права - двухмерный макет под названием «Flying Eagle».

В приложении, являющемся неотъемлемой частью указанного свидетельства, приведено данное изображение, представляющее собой стилизованное изображение летящей птицы, выполненной сплошным черным цветом. Ее крылья широко раскинуты в обе стороны, на их концах четко выделяются разделенные перья. Шея вытянута, голова направлена вниз (голова расположена под крыльями). Лапы изображены одна над другой по диагонали, когти разделены. Хвост напоминает раскрытый веер, расположенный за лапами [5].

Автором указанного произведения являлась компания American Eagle Outfitters, Inc. (в свидетельстве указано, что произведение является служебным), впоследствии передавшая свои права Retail Royalty Company – её дочерней компании (то есть лицу, подавшему возражение).

В качестве даты создания данного произведения указан год завершения работы – 2003г., дата и страна обнародования – 8.10.2003г., США.

Таким образом, описанный ранее объект авторского права был создан ранее даты подачи заявки №2006721132/50.

Изобразительная часть оспариваемого товарного знака [13] включает в себя элемент, тождественный объекту авторского права [5] (одинаковые контуры: изгиб крыльев и хвоста, размах крыльев, наклон и поворот головы, расположение лап относительно туловища и хвоста).

В материалах дела отсутствуют письменные согласия компаний American Eagle Outfitters, Inc. и Retail Royalty Company, на использование данного изображения птицы правообладателем оспариваемой регистрации №350732.

В силу того, что Российская Федерация (с 13.03.1995) и США (с 01.03.1989) являются участниками Бернской конвенции, требование лица, подавшего возражение, о защите на территории Российской Федерации принадлежащих ему авторских прав со ссылкой на положения пункта 3 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Принимая во внимание, что положения пункта 3 статьи 7 Закона направлены на решение столкновения исключительных прав на товарный знак и авторских прав, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №350732 на основании пункта 9 статьи 1483 ГК является обоснованным.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам решила:

Удовлеть возражение, поступившее 24.06.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350732 недействительным полностью.