

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 09.03.2005, поданное Компанией Антонио Надаль С.А., Испания (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №227595, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001732434/50 с приоритетом от 25.10.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.11.2002 за №227595 на имя компании Васко Интернэшнл С.А.Р.Л., Люксембург (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно, абсенты».

Согласно материалам заявки правовая охрана предоставлена комбинированному обозначению: этикетки в виде картины в деревянной рамке на фоне темно-зеленого прямоугольника. В верхней части прямоугольника расположены словесные обозначения сверху вниз «XENTA», «ABSENTA», «(Artemisia Absinthium)», «Je suis l'inspiration». В нижней части приведена надпись «La mirada se vuelve calida, el color bulle y la mano es conducida delicadamente por un angel...» и «0,700L», «140 PROOF», «70%vol», [www.vasco.ru](http://www.vasco.ru). Все буквы, цифры и слова, кроме «XENTA», «Je suis l'inspiration», «La mirada se vuelve calida, el color bulle y la mano es conducida delicadamente por un angel...» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.03.2005, в котором изложено мнение о том, что регистрация №227595 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение воспроизводит произведение изобразительного искусства под названием «Абсент», созданное ранее даты подачи заявки №2001732434/50 г-ном Берингом, Эстебана Компарини Кинтане. Исключительные авторские права на использование данного объекта приобретены компанией Антонио Надаль С. А. по соответствующему договору. Отсутствие со стороны данной компании согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака обуславливает ее неправомерность.

В возражении проведен сравнительный анализ картины под названием «Абсент» и центрального изобразительного элемента конфликтного знака.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 227595 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Документ, подтверждающий наличие у компании Антонио Надаль С. А. авторских прав на 7л. [1];
2. Документ, подтверждающий правовой статус компании Антонио Надаль С. А. на 18л. [2].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- Компания Вакко Интернэшил С.А.Р.Л. заключила договор на разработку изобразительного элемента, использованного в составе оспариваемого товарного знака, и длительное время экспортирует в Россию товар под оспариваемым обозначением;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака изобразительный элемент - картина не воспроизводит сопоставляемый с ним объект авторского

права, поскольку сравниваемые изображения создают различное зрительное впечатление в силу наличия визуальных отличий, которые не могут быть не замечены и оценены потребителем как идентичные.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (25.10.2001) приоритета товарного знака по свидетельству №227595 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 с последующими изменениями и дополнениями (далее – Бернская конвенция), Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

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 абзацем 4 пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №227595 представляет собой вертикально ориентированную этикетку прямоугольной формы, на которую по центру как бы наложен изобразительный элемент в виде живописной картины в золоченой раме. В верхней части этикетки оригинальным шрифтом белого цвета с золотой тенью выполнен словесный элемент «ХЕНТА», а под ним присутствует отделенный чертой словесный элемент «ABSENTA». Все надписи, находящиеся ниже, выполнены мелким шрифтом золотого или белого цвета. И пространственно, и зрительно в знаке доминирует изображение картины.

Согласно представленному заявлению [1] Беринга Эстебана Компарини от 12.03.1999, он является автором произведения «ABSENTA» на холсте в виде картины прямоугольной формы, содержащей изображение бутылки абсента, бокалов и красочных разводов. Предметы выполнены в характерной графической и цветовой манере и образуют своеобразную композицию.

Исходя из общих принципов охраны авторского права, воспроизведение есть механический процесс, не влекущий появления нового объекта авторского права, т.е. воспроизведение произведения – это повторение произведения в любой материальной форме. Вместе с тем все случаи повторения без привнесения творчества, относятся к случаям воспроизведения.

При сопоставлении созданного Берингом Эстебана Компарини изобразительного произведения с товарным знаком по свидетельству №227595, прослеживается их практически тождественное зрительное впечатление, что достигается путем использования единого графического, композиционно-стилевого и цветового решений изображений. Отличие во включении в изобразительный элемент товарного знака стаканов вместо рюмок (как на

оригинале), носят детальный характер и не могут быть признаны существенными, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о создании нового произведения искусства, на который у правообладателя могли бы возникнуть авторские права.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает воспроизведение товарным знаком по свидетельству №227595 произведения живописи, созданного иным лицом, до даты подачи заявки №2001732434/50.

Изключительные права на исследуемый объект авторского права на основании договора от 12.03.1999 [1] переданы лицу, подавшему возражение.

Какие-либо документы, подтверждающие передачу авторских прав, или документы, свидетельствующие о согласии обладателя авторского права на использование указанного произведения, правообладателем оспариваемого знака представлены не были.

В силу того, что Российская Федерация (с 13.03.1995) и Испания (с 05.12.1887) являются участниками Бернской конвенции, требование лица, подавшего возражение, о защите на территории Российской Федерации принадлежащих ему авторских прав со ссылкой на положения пункта 2 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации №227595 установлениям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 09.03.2005 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №227595 недействительной полностью.**