


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 от 13.06.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем (далее - ИП) Медведевым Антоном Вячеславовичем, г.Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581123, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2015725824 с приоритетом от 18.08.2015 зарегистрирован 18.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №581123 в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «МБМ», Санкт-Петербург. В соответствии с государственной регистрацией 16.05.2018 в Роспатенте договора №РД0251847 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №581123 в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ, правообладателем является ООО «КРАУН», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2018 поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №581123 произведена с нарушением требований статей 1225, 1226, 1229 Кодекса.

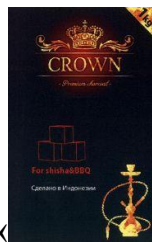
Довод лица, подавшего возражение, сводится к следующему:

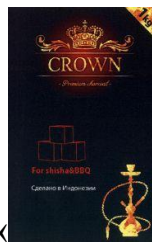
- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по реализации на территории Российской Федерации угля для кальянов под маркой «CROWN», производство Индонезии, подтверждением чего являются договоры поставки;

- в 2014 году по заданию Медведева А.В. ИП Юрасовым Максимом Юрьевичем был разработан фирменный стиль марки угля для кальянов «CROWN», в том числе, логотип и дизайн упаковки угля для кальянов «CROWN», разработан и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт торговой марки «CROWN» по адресу www.crown-coal.ru;

- продвижение товаров под обозначением «CROWN» проходило в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram», других ресурсах сети Интернет, при проведении промо-акций, розыгрышей, изготовлении печатной продукции;

- лицом, подавшим возражение, 04.03.2015 была подана заявка №2015705835



на государственную регистрацию обозначения «» в отношении товаров 34 класса МКТУ;

- правообладатель использует товарный знак «CROWN» в нарушение авторского права, принадлежащего ИП Медведеву А.В. на данный знак;

- в оспариваемом товарном знаке и в обозначении по заявке №2015705835 содержатся одинаковые элементы в виде изображения короны и словесного элемента «CROWN»;

- товары «уголь для кальянов» оспариваемого товарного знака и товары, относящиеся к принадлежностям для кальянов, указанные в перечне по заявке №2015705835, являются однородными.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор на выполнение работ (оказание услуг) по созданию фирменного стиля организации (продукта) №5ф от 11.07.2014 с приложением технического задания (1);

- акт выполненных работ (оказанных услуг) от 31.07.2014 к договору №5 ф от 11.07.2014 с приложением (графическое изображение логотипа, дизайн-макет упаковки, гайдлайн логотипа) (2);

- платежное поручение №91 от 01.08.2014 (3);

- договор на выполнение работ (оказание услуг) по созданию Вебсайта №5с от 01.08.2014 с приложением технического задания (4);

- акт выполненных работ (оказание услуг) от 29.08.2014 №5с от 01.08.2014 (5);

- нотариальный протокол от 06.09.2016 (6);

- платежное поручение №103 от 01.09.2014 (7);

- договор на техническое обслуживание и поддержку веб-сайта №5п от 01.09.2014 (8);

- справка о праве администрирования доменного имени от 26.09.2016 с приложением доверенности АО «Регистратор Р01» №Р-324 от 06.06.2016 (9).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- возражение не содержит однозначных указаний на нарушения законодательства при регистрации товарного знака по свидетельству №581123;

- упоминание в тексте возражения на нарушение неких «авторских» прав лица, подавшего возражение, не позволяет оценить возможность применения пункта 9 или 10 статьи 1483 Кодекса, определить объект и «автора» некоего «произведения» как заинтересованного лица в подаче настоящего возражения;

- лицо, подавшее возражение, обращался с заявлением в Федеральную антимонопольную службу г.Санкт-Петербург, по результатам рассмотрения которого в удовлетворении было отказано;

- в рамках вышеуказанного дела правообладателем товарного знака были представлены данные о разработке логотипа «CROWN», автором которого является Моршин М.Б. и он же создал ООО «МБМ»;

- на имя правообладателя товарного знака был зарегистрирован товарный знак « **CROWN** » по свидетельству №597270 и международный знак по странам Евросоюза №015547839 в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581123.

К отзыву приложено решение УФАС г.Санкт-Петербург по делу №1-14.4-330/78-01-17 (10).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия сочла доводы лица, подавшего возражение, неубедительными.

С учетом даты (18.08.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №581123 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003.


В возражении лицом, его подавшим, изложено мнение о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям статей 1225, 1226, 1229 Кодекса. Данные статьи разъясняют, в частности, что относится к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, что такое интеллектуальные и исключительные права и не содержат каких-либо критериев охраноспособности товарного знака.

Вместе с тем, доводы, изложенные в возражении, могут быть соотнесены с оспариванием и признанием недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581123 в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №581123 представляет собой



комбинированное обозначение «  », содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны с завитками, под которыми расположены горизонтальные линии оригинальной формы. Чуть ниже описанного изображения помещен словесный элемент «CROWN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении в белом, светло-желтом, темно-желтом, красном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия исходила из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак нарушает права и затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на дизайн упаковки для угля, входящий в композицию оспариваемого товарного знака.

Анализ товарного знака по свидетельству №581123 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку.

Вместе с тем, в отзыве на возражение правообладатель ссылается на решение по делу №1-14.4-330/78-01-17 о нарушении антимонопольного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (10), в рамках которого были представлены сведения о том, что автором обозначения «CROWN» является Моршин Михаил Борисович, то есть учредитель предыдущего правообладателя оспариваемого товарного знака. В связи с этим, спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №581123 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №581123.