

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 24.05.2006, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2006, поданное от имени «Республиканского унитарного производственного предприятия «Ольса», Республика Беларусь (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281228, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «OLSA» по заявке №2003720961/50 с приоритетом от 27.10.2003, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.01.2005 за №281228 на имя ООО «Дачная мебель», г. Калининград, (далее - правообладатель) в отношении товаров 20, 24, 25 и услуг 40 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2003720961/50, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде двух соединенных квадратов с окантовкой, и графически выполненного словесного элемента «OLSA» в латинице.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «OLSA», которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г., № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002.

Нарушение указанных требований Закона, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено следующими обстоятельствами:

- согласно данным из Интернет-энциклопедии Википедия словесное обозначение «OLSA» представляет собой транслитерацию названия реки Ольса в Республике Беларусь – левого притока Березины, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака со словесным элементом «OLSA» на имя российского лица способна ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения их изготовителя;

- словесный элемент «OLSA» оспариваемого товарного знака является транслитерацией части охраняемого на территории Российской Федерации фирменного наименования - Республиканского унитарного производственного предприятия «Ольса» (РУПП), права на которое возникли раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с этим оспариваемый товарный знак противоречит абзацу 2 пункта 3 статьи 7 Закона;

- оспариваемое обозначение тождественно произведению искусства, права на которое возникли у РУПП «Ольса» начиная с 27.09.1993г., т.е. задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации (27.09.1993), который применялся и применяется для маркировки продукции предприятия, в связи с этим оспариваемая регистрация произведена в нарушение абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «OLSA» недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия справки о приеме на работу Пищаловой Н.А. на 1л. [1];
- копия чертежа товарного знака «OLSA», утвержденного главным инженером предприятия, на 1л. [2];
- копия свидетельства на товарный знак, зарегистрированного в Республике Беларусь, на 2л. [3];
- справки отдела кадров Республиканского унитарного производственного предприятия «Ольса» на 2л. [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыва по мотивам возражения не представил, в связи с тем, что им направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №281228. Указанный факт подтвержден представленной копией заявления от 17.10.2006. Однако правовая охрана товарного знака «OLSA» по свидетельству №281228 действует по настоящее время.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 24.05.2006 убедительными.

С учетом даты (27.10.2003) поступления заявки № 2003720961/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) 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.

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацу 2 пункта (2.10) Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию

(его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацу 3 пункта (2.10) Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде двух диагонально ориентированных квадратов, соединенных углами, и словесного элемента «OLSA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении указано, что словесный элемент «OLSA», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является транслитерацией буквами латинского алфавита названия левого притока реки Березина реки Ольса в Республике Беларусь. Однако в возражении отсутствуют материалы, подтверждающие факт известности реки широкому кругу лиц, а также документальное подтверждение возможности организации производства на реке и определения конкретного адреса производителя, находящегося в районе бассейна реки Ольса. Отсутствие этих сведений не позволяет сделать вывод о возможности восприятия оспариваемого товарного знака как указания на конкретное географическое место производства или сбыта товаров /услуг. Таким образом, потребители не будут воспринимать словесный элемент «OLSA» оспариваемого товарного знака как указание на место производства товара или нахождения изготовителя. Поскольку оспариваемый товарный знак не несет в себе информации о месте

производства товара или нахождения изготовителя, он не может быть признан ложным или способным ввести потребителей в заблуждение ни относительно изготовителя товара, ни относительно места его изготовления. Иное в возражении не доказано.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона, Палата по патентным спорам отмечает следующее. Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: товарный знак тождественен фирменному наименованию или его части; права на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникли на территории Российской Федерации ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны. Однако в материалах возражения отсутствуют документально подтвержденные сведения и наличии у РУПП «Ольса» прав на фирменное наименование, что не позволяет сделать вывод о нарушении правообладателем исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

В возражении указаны и иные мотивы для признания неправомерным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, установленные абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемое обозначение воспроизводит объект авторского права на произведение, созданное работником «Республиканского унитарного производственного предприятия «Ольса» 27 сентября 1993г., исключительные права на его использование принадлежат этому предприятию.

Поскольку данное произведение было создано в период действия Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 09.06.1993г., №5351-1, то определение обладателя авторского права на произведение должно осуществляться в соответствии с положениями этого Закона.

Согласно статьи 14 указанного закона произведение, созданное в порядке служебных обязанностей, является служебным. Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях, в данном случае РУПП «Ольса».

В качестве объекта авторского права представлен чертеж комбинированного обозначения [2], включающего изобразительный элемент, выполненный в виде двух квадратов, соединенных углами, и словесный элемент «OLSA», выполненный оригинальным шрифтом с указанием характера произведения: «товарный знак».

Автором указанного произведения является Н.А. Пицалова, которая создала его по служебному заданию в период работы на Республиканском унитарном производственном предприятии «Ольса» (Республика Беларусь) [1]. Таким образом, указанное произведение является служебным произведением, исключительные права на использование которого принадлежит лицу, подавшему возражение.

В качестве даты создания данного произведения указана дата 27.09.1993. В качестве подтверждения даты создания указанного произведения лицом, подавшим возражение, указано, что оно зарегистрировано в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.1993 на имя РУПП «Ольса» в республике Беларусь. Таким образом права на это произведение возникли ранее даты приоритета (27.10.2003) оспариваемого товарного знака

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» авторское право распространяется на произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) – гражданами других государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации

Согласно Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, участниками которой являются Российская Федерация и Республика Беларусь, произведения, страной происхождения которых является одно из

договорившихся государств, должны пользоваться той же охраной в каждом из договорившихся государств, какая предоставляется произведениям их собственных граждан. Следовательно, любое использование произведений, в том числе путем воспроизведения в товарном знаке допускаются только с согласия автора.

В соответствии с представленными документами очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке объекта, охраняемого авторским правом, без согласия владельца.

В силу вышесказанного мнение лица, подавшего возражения, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №281228 на основании абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона является обоснованным.

В связи с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 24.05.2006 г. и признать недействительной полностью предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «OLSA» по свидетельству №281228 .