

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 за № 4520, рассмотрела возражение против регистрации № 238915 комбинированного товарного знака по заявке № 2001724564/50, поданное Пьер-Андрэ Сенизерг, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2001724564/50 с приоритетом от 14.08.2001 был зарегистрирован за № 238915 на имя ООО «Джакарта Групп А», Москва (далее – правообладатель) сроком на 10 лет в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 26 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с описанием в заявке товарный знак представляет собой стилизованное изображение равностороннего треугольника без основания и слово «EMERICA», расположенное под ним. Знак выполнен на серо-голубом фоне. Верхняя часть треугольника заполнена зеленым цветом. Фон заполняет нижнюю часть треугольника тремя косыми толстыми линиями, одна из которых сливается с фоном. Слово «EMERICA» - вымышленное и выполнено черным цветом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против данной регистрации, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать эту регистрацию недействительной, как произведенную с нарушением пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения горы в форме четырехугольника с двумя параллельными

полосами у его правой нижней грани. Изобразительный элемент выполнен в зеленом цвете.

2. Данный изобразительный элемент воспроизводит произведение, созданное творческим трудом Гранта Уилльяма Проктора, гражданина США, который уступил права на данное произведение лицу, подавшему возражение.

3. Данное произведение было создано 1 сентября 1996 г., и ни его автор, ни лицо, подавшее возражение, не давали своего согласия правообладателю на воспроизведение произведения в составе оспариваемого знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 238915 недействительной полностью, как произведенную в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлено свидетельство автора произведения от 20.05.2005 на 3 л. с переводом, в соответствии с которым создание изображения являлось работой, выполненной автором по служебному заданию.

Правообладатель в установленном порядке Палатой по патентным спорам был ознакомлен с доводами возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 238915. Однако, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв на возражение или ходатайство о переносе заседания на более позднюю дату правообладатель не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит 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 поступления заявки № 2001735206/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака

включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой квадрат серо-голубого цвета, на фоне которого расположено стилизованное изображение горы зеленого цвета в форме равнобедренного треугольника. При этом нижнюю грань треугольника разрезают три параллельные полосы. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент, представляющий собой слово «Emerisa», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, материалов, изобразительный элемент оспариваемого знака воспроизводит произведение, созданное Грантом Уильямом Проктором, гражданином США, в порядке выполнения служебного задания лица, подавшего возражение. При этом автор уступил все имущественные права в отношении данного произведения своему работодателю.

Произведение было создано 1 сентября 1996 г.

Кроме того, данное изображение было зарегистрировано в качестве товарного знака в ряде стран мира и в настоящее время используется для сопровождения товаров, выпускаемых лицом, подавшим возражение.

США и Российская Федерация являются участницами Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, в соответствии с положениями которой литературные и художественные произведения, к числу которых относится и анализируемое изображение, пользуются охраной во всех странах Союза.

Анализ материалов заявки показывает, что в них отсутствует разрешение обладателя авторских прав на регистрацию его в качестве товарного знака в Российской Федерации на имя правообладателя, в связи с чем у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в удовлетворении поданного возражения.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2005, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 238915 недействительным полностью.