

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291103, поданное Спортинг Саплайз Интернэшнл, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №291103 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.06.2005 по заявке №2004714810/50 с приоритетом от 02.07.2004 на имя ОАО «Тульский патронный завод», г.Тула (далее - правообладатель), в отношении товаров 08, 13 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №291103 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника черного цвета, на фоне которого в левой части обозначения расположено стилизованное изображение головы волка, а справа от него помещен словесный элемент «WOLF», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом красным цветом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.08.2010 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №291103 произведена в нарушение требований, установленных статьей 6^{septies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. в Стокгольмской редакции 1967г., измененной 02.10.1990 г. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак «WOLF», зарегистрированный в Соединенных

Штатах Америки (регистрация №2,230,639 от 09.03.1999 с приоритетом по дате подачи заявки №75-431,657 от 10.02.1998), в отношении товаров 13 класса МКТУ «боеприпасы для пистолетов, огнестрельного оружия и дробовых ружей для спорта и охоты»;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака был заключен контракт от 20.04.2004 на поставку «Тульским патронным заводом» спортивно-охотничьих патронов;

- согласно пункту 3 а) Приложения 2 к приведенному контракту патроны должны быть упакованы в пачки с логотипом «WOLF», выполненные и промаркированные в соответствии с макетом и спецификациями, разработанными лицом, подавшим возражение. Контракт, образцы пачек и образцы дизайна для упаковки продукции прилагаются к возражению;

- согласно пункту 3 d) Приложения 2 к вышеуказанному контракту товарный знак «WOLF», название «WOLF» и логотип «WOLF», включая их использование и применение, являются исключительно собственностью «покупателя» - лица, подавшего возражение, который не давал разрешения правообладателю регистрировать логотип «WOLF» в качестве товарного знака;

- при толковании терминов «агент» или «представитель» не следует исходить из узкого юридического значения этих терминов. Положения статьи 6-septis Парижской конвенции должны применяться также и к тем, кто действовал в качестве продавца изделия, носящего товарный знак владельца в одной из стран-участниц Парижской Конвенции;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №291103 сходен до степени смешения с логотипом «WOLF», зарегистрированным в США на имя лица, подавшего возражение, поскольку отличается от логотипа «WOLF» прежде всего отсутствием неохраняемых элементов «PERFORMANCE AMMUNITION» (эффективные боеприпасы), а также цветом словесного элемента.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291103 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия регистрации №2,230,639 и копия выписки из реестра Патентного ведомства США о регистрации изменений в адресе правообладателя (1);
- копия контракта №643/08629358/294-04 от 20.04.2004 и документы, подтверждающие исполнение контракта (2);
- письмо лица, подавшего возражение, и образец дизайна для упаковки (3);
- комментарии Г.Боденхаузена к статье 6^{septies} Парижской конвенции (4);
- копия информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» (5).

Правообладатель представил отзыв на возражение от 04.08.2010, в котором указывалось следующее:

- требование о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку не обосновано нормами закона;
- правообладатель не является агентом лица, подавшего возражение;
- маркировка патронов должна включать товарный знак изготовителя, в этой связи правообладатель не мог не подать заявку на регистрацию обозначения «WOLF» в качестве товарного знака;
- обозначение «WOLF» для маркировки патронов «Тульского патронного завода» было придумано в конце 1995г. физическими лицами – В.Н.Лепиным и А.А.Соловьевым, в целях повышения конкурентоспособности продукции «Тульского патронного завода» на экспортном рынке;
- поставки продукции правообладателя на американский рынок осуществлялись через лицо, подавшее возражение, которое выступало представителем продукции правообладателя оспариваемой регистрации на американском рынке.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 04.08.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №291103.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- материалы из Большого словаря иностранных слов, М., «Центрполиграф», 2005г. (6);

- информация из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова, М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 2004г. (7);
- материалы из Краткой российской энциклопедии, том 1, 2; М., «Большая Российская энциклопедия», «Оникс 21 век», 2003г. (8);
- сведения из Большого толкового словаря русского языка под ред.Д.Н.Ушакова, М., АСТ-АСТРЕЛЬ, 2004г. (9);
- Федеральный Закон «Об оружии» от 13.12.1996г. №150-ФЗ, извлечение (10);
- Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, извлечение (11);
- ГОСТ Р 50530-93 «Патроны к ручному огнестрельному оружию, устройствам промышленного и специального назначения (виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность)», извлечение (12);
- публикации из газет «Кировец», статьи «Наши успехи – в наших руках», «Участник в выставке – толчок к движению вперед», «Отчет делегации ОАО «ТПЗ» о командировке в США «Достигнув цели, получим результаты, импортные боеприпасы» (13);
- заявления от обладателей авторских прав на бренд «WOLF» (14);
- копия письма от ОАО «ТПЗ» (15);
- копия переписки с Тульской таможней (16);
- копия переписки с американским патентным поверенным (17);
- договор от 02.08.1996г. (18);
- копия страниц паспорта г-на В.Н.Лепина (19);
- ответ патентного поверенного США с приложениями (20);
- информационные сведения о заявке №75346616 из открытого электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Патентного ведомства США (21);
- копия регистрации №101270 (22);
- копия Устава ОАО «ТПЗ», извлечение (23);
- копия Решения Администрации Тульской области (Комитет по управлению имуществом) (24).

Лицом, подавшим возражения, были представлены объяснения по отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291103, которые сводились к следующему:

- возражение подано по установленным законодательством основаниям и в пределах установленных законодательством сроков;
- в представленном к возражению контракте покупателем является лицо, подавшее возражение, а продавцом – правообладатель, в связи с чем не вызывает сомнений правомерность признания принципалом лицо, подавшее возражение, а агентом – правообладателя оспариваемого товарного знака;
- довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак придуман двумя физическими лицами, не подтвержден убедительными и допустимыми доказательствами.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены сведения о регистрациях товарных знаков на имя ОАО «Тульский патронный завод» (25).

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

С учетом даты приоритета (02.07.2004) оспариваемой регистрации №291103 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Парижскую конвенцию и Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Согласно статье 6^{septies a)} Парижской конвенции установлено:

1) Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

2) Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 28 Закона представление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Согласно пункту 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании статьи 2.1 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции, подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №291103 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы черного цвета, на фоне которой в левой части обозначения помещено стилизованное изображение головы волка с красными глазами, а справа сверху размещен словесный элемент «WOLF», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом красным цветом. Товарный знак зарегистрирован с использованием различных оттенков серого, черного, белого, красного цветов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08, 13 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ.

Согласно представленным фактическим данным на имя лица, подавшего возражение, произведена регистрация товарного знака, аналогичного оспариваемому, в США в отношении товаров 13 класса МКТУ. Вместе с тем, согласно представленному контракту (2) правообладатель изготавливал и поставлял продукцию (патроны спортивно-охотничьи), маркированную товарным знаком «WOLF», покупателю - компании «Спортинг Саплайз Интернэшнл, Инк.» в Лос-Анжелес (Соединенные Штаты Америки). Оплата поставляемого товара производилась, согласно пункту 6.1 контракта, после получения товара. Таким образом, согласно контракту (2), правообладатель является изготовителем товара, продающим свою продукцию, а компания «Спортинг Саплайз Интернэшнл, Инк.» выступает в качестве распространителя, реализующего продукцию правообладателя на американском рынке. Вывод о том, что компания «Спортинг Саплайз Интернэшнл, Инк.» является чисто торгующей организацией, подтверждается также отсутствием у нее лицензии на производство товаров 13 класса МКТУ и наличием лицензии только на торговлю данными товарами.

Следует отметить, что для агентских или представительских отношений принципиальным является то обстоятельство, что агент или представитель действует в интересах принципала или уполномоченного лица, т.е. осуществляет деятельность согласно полученным указаниям. В рамках контракта (2) правообладатель действует исключительно в своих интересах, что не позволяет признать его действия как агента или какого-либо представителя лица, подавшего возражение.

Таким образом, исходя из указанных существенных условий, представленный контракт может быть оценен как простой договор купли-продажи или договор поставки. Согласование сторон о количестве и ассортименте продукции не придает данным отношениям характер агентских. В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать, что регистрация №291103 была произведена на имя агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза в нарушение требований статьи 6^{septies} Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 3 d) Приложения №2 к контракту (2) права на торговую марку «WOLF», название «WOLF», логотип «WOLF», «Wolf Performance Ammunition» принадлежат лицу, подавшему возражение. Требования данного пункта не могут быть отнесены к территории Российской Федерации, поскольку изложенные в нем положения противоречат российскому законодательству. Так, на дату подписания контракта правообладатель уже обладал исключительными правами в Российской Федерации на товарный знак «WOLF» по свидетельству №200269 в отношении товаров 13 класса МКТУ. Согласно российскому законодательству, действовавшему на момент заключения контракта (Закон), отказ правообладателя от товарного знака может быть осуществлен только в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, следовательно, отказ от товарного знака в рамках гражданско-правового договора не имеет юридического значения.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о наличии у него авторских прав на слово и логотип «WOLF», то следует отметить, что возражение не содержит указания на наличие в качестве оснований для оспаривания регистрации товарного знака «авторских прав». Кроме того, установление авторских прав за конкретным лицом не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №291103 противоречит требованиям статьи 6^{septies} Парижской конвенции, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.08.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №291103.