

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 №200269, поданное Спортинг Саплайз Интернэшнл, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №200269 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.03.2001 по заявке №99711779/50 с приоритетом от 27.07.1999 на имя ОАО «Тульский патронный завод», г.Тула (далее - правообладатель), в отношении товаров 08, 13 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №200269 представляет собой словесное обозначение «WOLF», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

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 №200269 произведена в нарушение требований, установленных статьей 6-septis 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, на дату подписания контракта от 19.03.1999 являлось обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «WOLF», зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки (регистрация №2,217,422 от 12.01.1999 с приоритетом по дате подаче заявки №75-431,686 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 19.03.1999 на поставку «Гульским патронным заводом» спортивно-охотничьих патронов различного калибра для разного типа оружия;

- согласно пункту 2 Приложения 2 к вышеуказанному контракту торцы гильз патронов должны быть маркированы словесным обозначением «WOLF», наряду с указанием калибра и типа оружия;

- согласно пункту 3 Приложения 2 к приведенному контракту патроны должны быть упакованы в пачки, маркированные обозначением «WOLF». Образцы пачек разработаны лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №200269 был зарегистрирован без согласия лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №200269 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия регистрации №2,217,42 и копия выписки из реестра Патентного ведомства США о регистрации изменений в адресе правообладателя (1);

- копия контракта №643/08629358/99009 от 19.03.1999 и документы, подтверждающие исполнение контракта (2);

- письмо лица, подавшего возражение, и образец дизайна для упаковки (3);

- комментарии к статье 6-septies Парижской конвенции (4).

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 №200269.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- материалы из Большого словаря иностранных слов, М., «Центрполиграф», 2005г. (5);

- информация из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова, М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 2004г. (6);

- материалы из Краткой российской энциклопедии, том 1, 2; М., «Большая Российская энциклопедия», «Оникс 21 век», 2003г. (7);

- сведения из Большого толкового словаря русского языка под ред.Д.Н.Ушакова, М., АСТ-АСТРЕЛЬ, 2004г. (8);

- Федеральный Закон «Об оружии» от 13.12.1996г. №150-ФЗ, извлечение (9);

- Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, извлечение (9);

- ГОСТ Р 50530-93 «Патроны к ручному огнестрельному оружию, устройствам промышленного и специального назначения (виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность)», извлечение (10);

- 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» (11);

- заявления от обладателей авторских прав на бренд «WOLF» (12);

- копия письма от ОАО «ТПЗ» (13);

- копия переписки с Тульской таможней (14);

- копия переписки с американским патентным поверенным (15);

- договор от 02.08.1996г. (16);

- копия страниц паспорта г-на В.Н.Лепина (17);

- ответ патентного поверенного США с приложениями (18);

- информационные сведения о заявке №75346616 из открытого электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Патентного ведомства США (19);

- копия регистрации №101270 (20);

- копия Устава ОАО «ТПЗ», извлечение (21);

- копия Решения Администрации Тульской области (Комитет по управлению имуществом) (22).

Лицом, подавшим возражения, были представлены объяснения по отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №200269, 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» (23).

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

С учетом даты приоритета (27.07.1999) оспариваемой регистрации №200269 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Парижскую конвенцию.

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.

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 №200269 представляет собой словесное обозначение «WOLF», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08, 13 и услуг 35, 41, 42 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 5.1 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 возражения.

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 №200269 была произведена на имя агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза в нарушение требований статьи 6^{septies} Парижской конвенции.

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 №200269 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 №200269.