

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 26.09.2005, поданное Компанией Баннер ГмбХ. (Banner GmbX), Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 159100, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 97710308/50 с приоритетом от 13.08.1997 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.1997 за № 159100 на имя Общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Транссервис» (Москва) в отношении товаров 09 и услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно договору об уступке правообладателем оспариваемого товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью "Электродеталь" (Москва) [дата и номер регистрации договора – 14.05.2002 за № 799].

Правовая охрана предоставлена комбинированному обозначению в виде прямоугольника с основным красным фоном, пересеченного вертикальной желтой полосой гребенчатой формы, несколько сдвинутой к правому краю. На желтой полосе в очерченной тонкой квадратной черной рамкой с белым фоном изображен черный бык в прыжке. С левой стороны этикетки помещено расплывчатое изображение разъяренного быка. Нижняя часть этикетки содержит занимающие около половины всей композиции словесные элементы «Power Bull», выполненные стандартным шрифтом черным цветом в тонкой белой окантовке буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, желтом и красном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2005, в котором изложено мнение о том, что регистрация № 159100 произведена в нарушение

требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение воспроизводит произведение изобразительного искусства (изображение быка), созданное ранее даты подачи заявки № 97710308/50 в результате переработки использовавшегося на товарах изображения быка. Исключительные авторские права на использование данного объекта были переданы лицу, подавшему возражение, по договору заказа, заключенному с австрийским рекламным агентством «Reichl und Partner Werbeagentur Gesellschaft m.b.H.». Лицо, подавшее возражение, не давало согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака, в связи с чем, она противоречит требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

В возражении также указывается, что лицо, подавшее возражение, является крупнейшим производителем аккумуляторных батарей для транспортных средств, маркируемых обозначением, тождественным оспариваемому знаку. Таким образом, оспариваемый товарный знак способен создать у потребителя ложное представление о том, что товары и услуги предоставляются лицом, подавшим возражение, следовательно, товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, при этом его регистрация нарушает норму пункта 2 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 159100 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. копия публикации оспариваемого товарного знака на 3л. [1];
2. распечатка материалов веб-сайта [www.bannerbaterien.com](http://www.bannerbaterien.com) на 5 л. [2];
3. изображение логотипа компании, широко использовавшееся лицом, подавшим возражение на 1 л. [3];
4. изображение товарного знака, зарегистрированного в Австрии в 1979 году на 2 л. [4];

5. документы от фирмы Reichl und Partner Werbeagentur gesellschafts m.b.H о переработке изображения быка на 39 л. [5];
6. документы об организации конкурса фирмой Reichl und Partner Werbeagentur gesellschafts m.b.H в 1997 году на 8 л. [6];
7. информационная брошюра и счета издательства Druckerei Gerstmazer (Австрия) 1996 года на 8 л. [7];
8. образцы бланков на 2 л. [8];
9. счета и каталоги лица, подавшего возражение, на 63 л. [9];
10. обновленный каталог продукции 1997 года на 2 л. [10];
11. газета Buffel-post август 1997 года и счета на 7 л. [11];
12. статья из прессы 1995-1997 годов с переводами на 32 л. [12];
13. счета и договор между лицом, подавшим возражение, и ЗАО «Меркурий» с переводом на 18 л. [13];
14. фотографии продукции, выпускавшейся с 1997 по 2003 год на 4л. [14];
15. Заявление, сделанное под присягой, фирмы Banner GmbH от 01.03.2006 с переводом на 11 л. [15];
16. Заявление, сделанное под присягой, фирмы «Reichl und Partner Werbeagentur gesellschafts m.b.H.» с переводом на 11 л. [16];
17. Список стран участниц Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений на 2 л. [17];
18. Заявление Юджена Бюмбергера с переводом на 5 л. [18];
19. Соглашение от 01.06.1989 между Юдженом Бюмбергером и фирмой «Рекламное агентство Райхл и Партнер Гезельшафт мбХ» на 2 л.[19];
20. Копия письма фирмы Banner GmbH, адресованного предприятию КПО Катод, Санкт-Петербург с переводом аннотацией и иная переписка с ним на 10 л. [20];
21. Фотографии с выставок, проводившихся в 1987 и 1994 гг. в г. Афины и г. Салоники, на 4 л.[21];

22. Внутренний документ компании Banner GmbH от 12.10.1993, регламентирующий использование рассматриваемого обозначения с переводом на 10 л. [22];

23. Заявление, сделанное под присягой, от 20.09.2006 от Юджена Бюмбергера на 12 л. [23];

24. Заявление, сделанное под присягой, от 20.09.2006 от Йоханна Расторфера на 7 л. [24];

25. Заявление, сделанное под присягой, от 20.09.2006 от Франца Мерцингера на 3 л. [25];

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв, а затем дополнение к отзыву по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- права компании Banner GmbH на использование переработанного рекламным агентством произведения (изображения быка) не подтверждены документально, поскольку, в частности, отсутствуют документы, свидетельствующие о согласии автора на использование переработки оригинала произведения;

- заявление фирмы «Reichl und Partner Werbeagentur gesellschafts m.b.H.» и представленные счета не подтверждают переход прав на использование объекта авторского права, поскольку не представлен авторский договор с агентством и не подтвержден факт оплаты представленных счетов. В самом заявлении отсутствует описание заказываемого произведения, условия о способах его использования и другие характерные признаки авторского договора. Отсутствуют документы, на основании которых передаются права на использование переработки, документ, подтверждающий оплату услуг по переработке и сам факт приемки заказчиком результата оказанных услуг;

- из представленных документов невозможно установить, когда переработка была завершена (дата возникновения авторских прав на переработку) и момент перехода прав на использование переработки к компании Баннер ГмбХ;

- представленные документы не подтверждают известность российскому потребителю обозначения, используемого фирмой Баннер ГмбХ для индивидуализации производимых ей батарей, а лишь свидетельствуют о деятельности компании Баннер ГмбХ на территории Австрии;

- правообладатель, начиная с 2002 года и по настоящее время, активно использовал оспариваемый товарный знак и для индивидуализации аккумуляторных батарей, производимых ООО «Электрозаряд» на основании зарегистрированного лицензионного договора. В результате длительной и успешной производственной деятельности лицензиата – ООО «Электрозаряд» и активной рекламы аккумуляторных батарей «Power Bull» данное обозначение приобрело широкую известность в качестве товарного знака правообладателя;

- заявление рекламного агентства от 29.06.2005, приравненное к заявлению, данному под присягой [5], фотографии нового дизайна, счета не являются документами, подтверждающими переход прав на использование объекта авторского права от рекламного агентства к компании Баннер ГмбХ;

- в приложениях к возражению не содержится документов, позволяющих установить оригинал произведения, подвергшейся переработке, документов, подтверждающих согласие автора оригинала на переработку;

- в написании словесного элемента «Power Bull» использован обычный компьютерный шрифт, не обладающий оригинальностью; написание же слов с заглавной буквы не придает оригинальности визуальному образу словосочетания «Power Bull».

В обоснование своих доводов о широком использовании оспариваемого товарного знака правообладатель представил следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак № 159100 на 3 л. [26];
- копия лицензионного договора, зарегистрированного 14.08.2001 за № 23253 на 4 л. [27];
- копия договора № 17/02-ф от 17.09.2002 и накладные к нему на 4 л. [28];

- копии договоров комиссии на продажу имущества 2004-2006 гг., заключенные между ООО «Крафт-техник» и ООО «Евро технологии» и товарные накладные к ним на 35 л. [29];

- копии сертификатов соответствия на продукцию ООО «Электрозаряд» 2002-2004 гг. на 4 л. [30];

- копии дипломов и сертификатов об участии в выставках и журнала, освещавшего выставки на 7 л. [31];

- заверенные копии рекламных материалов из журналов на 11 л. [32];

- копия договора от 30.06.2004 № 126 и дополнительного соглашения к нему на 3 л. [33];

- копия договора счета и публикации в справочнике «Желтые страницы» на 6 л. [34];

- копия договора об оказании услуг по доработке сайта от 12.12.2005 и оплата к нему на 6 л. [35];

- копия титульного листа обложки и стр. 69-71 журнала «АвтоТРИО» 4-5 за 2002 г. на 4 л. [36];

- копии свидетельства Ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН, счетов, платежных поручений и квитанций об оплате членства в ассоциации на 10 л. [37];

- сведения из сети Интернет информационного характера об аккумуляторных батареях Power Bull на 4 л. [38];

- копия письма из Международной ассоциации производителей химических источников тока «Интербат» на 1 л. [39], подтверждающая, что аккумуляторы под маркой «Power Bull» были разработаны, произведены и выведены на рынок РФ ООО "ПКФ "ТРАНССЕРВИС" в 1995 г.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает 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 (13.08.1997) приоритета товарного знака по свидетельству № 159100 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 с последующими изменениями и дополнениями (далее – Бернская конвенция), Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) 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 является ложным или вводящим в заблуждение, если хотя бы один из его элементов является ложным или вводит в заблуждение (пункт 14.4.1 Правил).

Согласно пунктам (1), (6) статьи 2 Бернской конвенции произведения, в частности, рисунки, произведения живописи, пользуются охраной во всех странах Союза. Эта охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников.

Пунктом (1) статьи 3 данной конвенции определено, что охрана, предусмотренная настоящей конвенцией, применяется к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений как выпущенных в свет, так и не выпущенных.

Положениями пункта (1) статьи 5 Бернской конвенции установлено, что в отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме стран происхождения произведения, правами, которые предоставляются в настоящее

время или будут предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией.

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 159100 представляет собой горизонтально ориентированную этикетку прямоугольной формы, на которой слева размещено нечеткое изображение быка, а справа вертикальная желтая полоса с «гребенчатыми» сторонами. В верхней части полосы присутствует ограниченное тонкой черной линией квадратное поле белого цвета с изображением черного разъяренного быка в прыжке. В нижней части этикетки выполнен черным цветом с белой обводкой букв на английском языке словесный элемент «POWER BULL». Общий фон этикетки красный.

Анализ смыслового и пространственного значения словесных элементов в знаке показал, что доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «Power Bull», выполненный крупным шрифтом в два слова, первая буква составляющей «Power» заглавная, остальные строчные, аналогично исполнена составляющая «Bull» знака. При этом элемент «Power Bull» является оригинальным элементом и именно он осуществляет основную индивидуализирующую функцию по отличию товаров и услуг одних производителей от товаров и услуг других производителей. Кроме того, он занимает центральное положение в композиции знака, что обусловлено более крупными размерами и цветовым выделением указанного элемента, а также более удобным для визуального восприятия расположением в композиции.

Доминирующий словесный элемент «Power Bull» оспариваемого товарного знака носит семантически нейтральный характер в отношении товаров и услуг, указанных в перечне, и по своему смысловому значению не может порождать



в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, а, следовательно, и являться ложным.

Суждение лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Power Bull» может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку может ассоциироваться с фирмой Banner GmbH, изготовителем однородных товаров (аккумуляторных батарей), не подтверждены фактическими данными. Поэтому, данное мнение лица, подавшего возражение, признается Палатой по патентным спорам ошибочным.

Относительно правомерности оспариваемой регистрации касательно пункта 2 статьи 7 Закона, установлено следующее.

Первоначальное изображение быка в прыжке с летящими из-под задних копыт комьями, заключенное в рамку, было создано г-ном Расторфером в 1978 г. по заказу фирмы Баннер, при этом оно было зарегистрировано в качестве средства индивидуализации [4] по международной регистрации № 496695.

Первоначальное изображение быка было взято за основу г-ном Бюмбергером для творческой переработки, в результате которой в течение 1995-1997 гг. были созданы изображение быка в прыжке без комьев, заключенное в рамку, а также этикетки Power Bull [15], [23]. Исходя из представленных фотографий, следует, что оспариваемая регистрация воспроизводит созданные г-ном Бюмбергером этикетки, а также включает в свой состав изображение быка в рамке без комьев.

Все авторские права по использованию данных этикеток были переданы г-ном Бюмбергером фирме Райхль унд Партнер с целью их дальнейшей передачи компании Баннер ГмбХ. (Banner GmbH), Германия (лицо, подавшее возражение).

Таким образом, описанные ранее объекты авторского права были созданы ранее даты подачи заявки № 97710308/50.

В материалах дела отсутствует письменное согласие от г-на Расторфера, либо от г-на Бюмбергера, либо от фирмы Райхль унд Партнер, либо от лица, подавшего возражение, на использование данного изображения быка правообладателем оспариваемой регистрации № 159100.

В силу того, что Российская Федерация (с 13.03.1995) и Германия (с 05.12.1887) являются участниками Бернской конвенции, требование лица, подавшего возражение, о защите на территории Российской Федерации принадлежащих ему авторских прав со ссылкой на положения пункта 2 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Поскольку в материалах заявки отсутствует указанное разрешение обладателя авторских прав (лицо, подавшее возражение) на регистрацию его произведения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя правообладателя, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в удовлетворении возражения от 26.09.2005.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации № 159100 установлениям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

В связи с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.09.2005 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Power Bull» по свидетельству № 159100 полностью.**