

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, рассмотрела возражение от 17.10.2005, поданное TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED (далее — заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №821162 комбинированного знака со словесными элементами «Sheep in the BiG City», при этом установлено следующее.

Заявителем по международной регистрации №821162 является TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED CNN House, 19-22 Rathbone Place London W1P 1DF (Великобритания).

Знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения овечки и словесных элементов «Sheep in the BiG City», выполненных буквами латинского алфавита нестандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой ФИПС от 14.07.2005 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №821162 комбинированного знака со словесными элементами «Sheep in the BiG City», мотивированное несоответствием её требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование приведенного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой название и персонаж

мультфильма компании «The Cartoon Network Limited», а заявителем является фирма «TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED».

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 17.10.2005 и представил копию нотариально заверенного заявления обладателя авторского права от 23.08.2005 с приложением апостиля и перевода на русский язык, свидетельствующего о том, что фирма-заявитель правомочна регистрировать товарные знаки в Российской Федерации, основываясь на зарегистрированных в США авторских правах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №821162 комбинированного знака со словесными элементами «Sheep in the BiG City» в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителей заявителя, 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 (23.07.2003) поступления заявки на регистрацию знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченный выше Закон.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 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.

Обозначение по международной регистрации №821162 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной овечки и выполненных буквами латинского алфавита нестандартным шрифтом словесных элементов «Sheep in the BiG City».

Анализ показал, что обозначение действительно представляет собой название («Sheep in the BiG City») и персонаж (изображение овечки) мультфильма, производителем которого является компания «The Cartoon Network Limited», США.

Однако, представленное заявителем письмо от 23.08.2005 подтверждающее, что компания «TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED», Великобритания является надлежаще уполномоченным лицензиатом «The Cartoon Network Limited», США и правомочна регистрировать товарные знаки в Российской Федерации, основываясь на зарегистрированных в США авторских правах, устраняет препятствия для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации №821162 в отношении всех товаров и услуг, указанных в ней.

На основании изложенного и с учетом представленных материалов, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.10.2005, отменить решение экспертизы от 14.07.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №821162 комбинированного знака со словесными элементами «Sheep in the BiG City» в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.