

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ГОРОДИССКИЙ
И ПАРТНЕРЫ

#81

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАКА УЕФА В РОССИИ стр. 1

НАШИ НОВЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ стр. 3

НОВОСТИ ФИРМЫ стр. 4

№ 1 (81) 2012, РОССИЯ, МОСКВА

10^й ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР “СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ”

18-20 апреля 2012 года, Москва

Л.М.СЕРОВА, ПАРТНЕР, ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

ИГРА ЧУЖИМ МЯЧОМ НА СВОЕМ ПОЛЕ, ИЛИ ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА



Казалось, канули в лету те времена, когда в России безудержно регистрировались знаки, имитирующие знаки известных компаний или даже тождественные им. Минула эпоха, когда Патентное Ведомство регистрировало известные знаки, предоставляя их правовую охрану неизвестным российским фирмам или предпринимателям, возлагая бремя оспаривания этих регистраций на компании, благодаря которым знаки стали известными. Примеров таких регистраций множество.

По понятным причинам, возможности Патентного Ведомства при проведении поиска были ограни-

чены, так как в те времена доступ к такому источнику информации как Интернет для каждого эксперта был

невозможен и такой критерий как «возможность введения потребителя в заблуждение в отношении произ-



водителя товаров» применялся крайне редко. Примеров регистраций товарных знаков известных компаний, предоставленных российским фирмам и предпринимателям, не имеющим никакого отношения к этим знакам, – множество.

щим большую часть населения России. Каким образом, эксперты Патентного Ведомства при вынесении решений о регистрации вышеуказанных товарных знаков не учли известности «звездного мяча» УЕФА, не ясно. Итак, охрана товарному знаку (реги-

ставляющей услуги 36 и 41 класса. На первом заседании Палата по патентным спорам признала сходство знаков, но вынесла решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в отношении части услуг, тождественных и однородных услугам более ранних регистраций УЕФА. Факты известности знака и основание возможности введения потребителя в заблуждение не были приняты Палатой во внимание.

Однако, следует отдать должное Патентному Ведомству, которое в данном случае признало свою ошибку, допущенную при проведении экспертизы, и вынесенное Палатой решение, в котором не учитывалась известность товарного знака УЕФА и возможность введения потребителя в заблуждение. Это решение не было утверждено Патентным ведомством и возражение рассматривалось повторно.

При повторном рассмотрении представителем правообладателя были представлены аргументы, которые, по его мнению, доказывали, что «пятиконечные звезды», из которых состоит «звездный мяч» УЕФА, являются слабыми элементами, так как использование «пятиконечных звезд» в товарных знаках и других обозначениях встречается довольно часто.

В качестве примеров были приведены товарные знаки, включающие 1, 2 или 3 пятиконечные звезды, символ Евросоюза и нимбы святых. Оставим без комментария правомерность и целесообразность приведения части этих ссылок, и отметим, что на повторном заседании Палата по патентным

спорам приняла во внимание не только сходство знаков, но и известность символа УЕФА, в связи с чем и возможность введения потребителя в заблуждение относительно фирмы, предоставляющей услуги и не имеющей каких-либо производственных или иных

связей с УЕФА, и вынесла решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью.

Казалось бы все совершенно ясно. Однако, несмотря на вынесенное решение и представленные документы об использовании товарного знака УЕФА в России, фирма «БЕТСИТИ» продолжила борьбу и подала Заявления о досрочном прекращении правовой охраны регистраций УЕФА, упомянутых в решении Палаты по патентным спорам, на основании которых, помимо введения потребителя в заблуждение, было вынесено решение Палаты.

Заявления были рассмотрены и УЕФА доказало использование своего товарного знака в отношении практически всех услуг.

УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ, ИССЛЕДУЕТСЯ ВОПРОС, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ОБОЗНАЧЕНИЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ИСПРАШИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА, КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ КОМПАНИЕЙ, ЧЕМ ЗАЯВИТЕЛЬ, И ВОЗМОЖНО ЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТОВАРОВ, ИЛИ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГИ



РЕГИСТРАЦИЯ № 409061

К счастью подход Патентного Ведомства к появлению таких регистраций кардинально изменился и в настоящее время маловероятно, чтобы при проведении экспертизы заявки на товарный знак, имитирующий известный знак или даже содержащий подобный элемент, проводилась без учета такого критерия как «возможность введения потребителя в заблуждение».

Уже в течение длительного времени при проведении экспертизы, исследуется вопрос, используется ли обозначение, в отношении которого испраши-



РЕГИСТРАЦИЯ № 373906

страция № 373906) была предоставлена фирме «БЕТСИТИ» из Ростова-на-Дону в отношении услуг 36 и 41 класса, причем перечень услуг 41 класса содержал такие услуги как «организация спортивных состязаний». Товарный знак (регистрация № 409096) был зарегистрирован в отношении услуг товаров 3 класса на имя предпринимателя Бобкова Г.В. из Москвы.

Ни фирма «БЕТСИТИ», ни Бобков Г.В. не имеют никакого отношения к УЕФА, кроме, может быть, того, что сотрудники и руководители «БЕТСИТИ» и Бобков Г.В. являются футбольными болельщиками и «звездный мяч» дорог им как символ известной футбольной ассоциации.

Совершенно очевидно, что УЕФА не могла игнорировать факты предоставления правовой охраны российской фирме и лицу, не имеющим никакого отношения к деятельности ассоциации, и подала возражения

СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО УЕФА НЕ МОГЛА ИГНОРИРОВАТЬ ФАКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФИРМЕ И ЛИЦУ, НЕ ИМЕЮЩИМ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ, И ПОДАЛА ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

вается регистрация товарного знака, какой-либо иной компанией, чем Заявитель, и возможно ли в связи с этим введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, или компании, предоставляющей услуги.

Возможности для такого исследования теперь существуют, и нет проблем для проведения соответствующего поиска с помощью Интернета. Тем большее удивление вызывает появление регистраций таких товарных знаков как регистрация № 409061 и регистрация № 373906. Представляется совершенно очевидным, что эти регистрации содержат изображение «star ball» – «звездного мяча», которое известно как символ УЕФА российским футбольным болельщикам и телезрителям, представляю-

против предоставления правовой охраны вышеуказанных товарных знаков, в чём ей помогали патентные поверенные и юристы фирмы «Городисский и Партнеры».

Интересное отношение правообладателей регистраций этих товарных знаков к факту подачи возражений. I. История борьбы с регистрацией товарного знака (№373906) была довольно длительной.

Первым этапом была подача УЕФА возражения в Палату по патентным спорам. Основаниями для подачи были сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с регистрациями товарных знаков УЕФА, имеющими более ранний приоритет, и возможность введения потребителя в заблуждение относительно фирмы, предо-

Представляется странным упорство «БЕТСИТИ» и, может быть, некоторое непонимание ситуации, так как «БЕТСИТИ» не могло не осознавать, что изобразительный элемент его товарного знака, несомненно, вызывает ассоциации со «звездным мячом» УЕФА, к которому фирма «БЕТСИТИ» не имеет никакого отношения, и стремление использовать чужую интеллектуальную собственность представляется, как минимум, непонятым, даже при наивном восприятии отношения к чужой интеллектуальной собственности.

ЗАЯВЛЕНИЯ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ И УЕФА ДОКАЗАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕГО ТОВАРНОГО ЗНАКА В ОТНОШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ УСЛУГ

Следует отметить, что после завершения рассмотрения всех Заявлений в Палате по патентным спорам, фирма «БЕТСИТИ» перестала использовать в своем товарном знаке изображение звездного мяча и в настоящее время использует другое обозначение, что представляется вполне достаточным для индивидуализации ее деятельности. 2. Вторым примером успешной

борьбы УЕФА за чистоту своего знака является оспаривание регистрации товарного знака (регистрация № 409061) на имя Бобкова Г.В. в отношении товаров 3 класса. Вполне понятно стремление предпринимателя сделать узнаваемыми свой товарный знак и успешно продавать свою продукцию. Однако нельзя при этом понять, как предприниматель считает возможным использовать чужую интеллектуальную собственность при отсутствии какой-либо его заслуги или уча-

который можно видеть при телевизионных трансляциях. Можно лишь предположить, что принятие такого решения было основано на убеждении, что товары 3 класса никоим образом не связаны с футболом. Однако такое убеждение нельзя признать правоммерным, так как, несомненно, что футбольные болельщики, пользуются товарами 3 класса (препараты для химической чистки, парфюмерия и др.), и маркировка этих товаров знаком при известности символа УЕФА, с очень большой степенью вероятности позволит усмотреть несуществующую связь московского предпринимателя с УЕФА.

При рассмотрении этого возражения, поданного УЕФА на основании возможности введения потребителя в заблуждение, Палата по патентным спорам вынесла решение о признании предоставления правовой охраны (регистрация № 409061) недействительным полностью. Правообладатель не оспаривал вынесенного решения.

ствия в создании символа УЕФА. Также сложно представить себе, чтобы эксперт, выносивший решение о регистрации этого товарного знака, не знал о том, что «звездный мяч» является официальным символом УЕФА, и чем руководствовалась экспертиза при вынесении решения о регистрации этого, практически тождественного символу УЕФА товарного знака,

НАШИ НОВЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ ИБРАГИМОВ АЛЬБЕРТ ЭДУАРДОВИЧ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (КАЗАНЬ), УСПЕШНО СДАЛ ЭКЗАМЕН И СТАЛ ЕВРАЗИЙСКИМ ПАТЕНТНЫМ ПОВЕРЕННЫМ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Ибрагимов Альберт Эдуардович
«Городисский и Партнеры» (Казань)
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ ФИРМЫ, УСПЕШНО СДАВШИХ ЭКЗАМЕНЫ НА ЗВАНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Шалкина Эльвира Аркадьевна
«Городисский и Партнеры» (Казань)
Патентный поверенный РФ



Кудыжина Марина Николаевна
«Городисский и Партнеры» (Москва)
Патентный поверенный РФ
Отдел товарных знаков

НОВОСТИ

6-9.12.2011, БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)

В.Н.Медведев, Управляющий партнер, «Городисский и Партнеры» (Москва), был приглашен на «Неделю интеллектуальной собственности – 2011», которая состоялась в Брюсселе (Бельгия) в качестве докладчика и ведущего Сессии «Судебное разбирательство в странах БРИКС: где мы сейчас находимся?». Конференция собрала более



НА ФОТО: ДОКЛАДЧИКИ СЕССИИ

06.12.2011, МОСКВА

С.В. Медведев, LL.M., юрист, «Городисский и Партнеры» (Москва), выступил с лекцией перед студентами Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) на тему: «Залоговые сделки в сфере интеллектуальной собственности». На лекции были освещены основные юридические и практические аспекты, связанные с заключением залоговых сделок в отношении различных объектов интеллектуальной собственности.

29.11.2011, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.А.Мещеряков и Н.А.Радченко, к.ю.н., Советники, «Городисский и Партнеры» (Москва), приняли участие в Ежегодной Научно-практической конференции Палаты патентных поверенных, прошедшей в подмосковном пансионате «Заря». В.А.Мещеряков выступил с докладами «Плюсы и минусы предлагаемых изменений IV части ГК РФ» и «О регламенте Палаты по патентным спорам». Н.А.Радченко выступила с докладом «Соотношение прав на средства индивидуализации и столкновение этих прав». В работе Конференции приняло участие около 70 российских и зарубежных патентных поверенных.

23.11.2011, ЕКАТЕРИНБУРГ

Фирма «Городисский и Партнеры» и Правительство Свердловской области провели IX ежегодную конференцию «Интеллектуальная собственность: от надежной защиты к эффективному управлению».



НА ФОТО: ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ

С докладами на Конференции выступили ведущие юристы, и патентные поверенные из Московского, С.Петербургского и Екатеринбургского офисов фирмы, которые

осветили актуальные вопросы российского законодательства в области интеллектуальной собственности, включая приобретение и распоряжение правами, оценку интеллектуальных активов и лицензирование. На Конференции присутствовали руководители компаний, менеджеры, юристы, патентоведы Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края, всего более 160 участников.

12-16.11.2011, МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ)

В.И.Бирюлин, Партнер, Патентный поверенный, «Городисский и Партнеры» (Москва), принял участие в Конференции Азиатской Ассоциации патентных поверенных (АРАА), на которой обсуждались актуальные вопросы состояния и развития интеллектуальной собственности в регионе. В Конференции в качестве участников и наблюдателей приняли участие свыше 1100 делегатов из 51 страны.

19-23.10.2011, ВАШИНГТОН (США)

Е.Б.Александров, к.ю.н., Главный юрист, «Городисский и Партнеры» (Москва), принял участие в работе Международной конференции, организованной Ассоциацией американских юристов в области интеллектуальной собственности (AIPAA). На конференции обсуждались последние изменения в патентном законодательстве США, вопросы лицензирования, большое внимание было уделено вопросам регистрации и депонирования авторских прав в библиотеке Конгресса США. На конференции присутствовало около 1600 представителей государственных органов, международных организаций, крупнейших производителей и юридических фирм из разных стран.

16-19.10.2011, САН ДИЕГО (США)

С.А. Дорофеев, Партнер, Патентный поверенный, и С.В. Медведев, LL.M., Юрист, (оба «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в Ежегодной конференции Лицензионного общества США и Канады (LES USA/Canada). Участниками конференции были более 1000 делегатов из правительственных структур, университетов, финансового сектора, а также представители юридических компаний и бизнеса, включая крупнейшие международные корпорации, из различных стран мира.

Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**
ул.Кирова, 72, офис 302
Телефон/Факс: +7 (342)212-16-46
e-mail: gorodissky-perm@inbox.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 278-49-58
Факс: +380(44) 503-37-99
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
ул. Куйбышева, 44 Д, офис 801
Телефон: +7(343) 359-63-83
Факс: +7(343) 359-63-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 420107, **КАЗАНЬ**
ул. Петербургская, 50,
корпус 5, офисы 210-211
Телефон/Факс: +7(843) 570-54-25
e-mail: kazan@gorodissky.ru