


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2017, поданное компанией Ред Булл ГмБХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение, компания Ред Булл), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100687, при этом установлено следующее.



Регистрация изобразительного знака «  » с конвенционным приоритетом от 20.05.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1100687 в отношении товаров 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании BULLSONE CO., LTD, Республика Корея (далее – правообладатель).


В поступившем 27.09.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100687 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана знаку по международной регистрации №1100687, включающему стилизованное изображение скачущего быка красного цвета с рогами белого цвета, выполненного на фоне стилизованного изображения щита желтовато-коричневого цвета, предоставлена на территории Российской Федерации в

отношении широкого перечня товаров 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, которые прямо предназначены для автомобилей, либо представляют собой товары для бытовых целей, большинство из которых может быть использовано, в том числе, для автомобилей;



- компания Ред Булл является правообладателем товарного знака «», признанного общеизвестным с 01.01.2010 в отношении товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки» и внесенного в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков за №169;

- указанный общеизвестный товарный знак является комбинированным, состоящим из словесной и изобразительной частей. Словесная часть представляет собой словосочетание «Red Bull» (в переводе на русский язык означающее «красный бык»), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент, представляющий собой изображение двух скачущих навстречу друг другу быков красного цвета на фоне круга золотого цвета;

- сопоставление изобразительного элемента общеизвестного товарного знака №169 (одного из скачущих быков) с элементом знака по международной регистрации №1100687 (скачущим быком) показывает степень их сходства, близкую к тождеству (так, почти совпадают: общий контур, поза, расположение конечностей и хвоста; также почти идентичным является цветовое решение композиций, в том числе, близость золотого и желто-коричневого цветов элементов, служащих фоном, усиливает сходство);

- общее впечатление, производимое сравниваемыми элементами товарных знаков, совпадает, а их отличия носят несущественный, нюансный характер;

- из изложенного следует, что оспариваемый знак по международной регистрации №1100687 ассоциируется с общеизвестным товарным знаком компании Ред Булл;

- сведения, содержащиеся в решении Роспатента о признании товарного знака «Red Bull» общеизвестным и положенные в его основу, позволяют утверждать, что

данный товарный знак широко известен не только потребителям энергетических напитков. В частности, в названном решении указано, что «прохладительные (и, в частности, энергетические) напитки являются товарами широкого потребления, в связи с чем известность товарного знака среди потребителей таких напитков означает его известность большому числу потребителей самых разнообразных товаров»;

- следовательно, круг товаров, которые следует рассматривать как однородные при сопоставлении оспариваемого знака по международной регистрации №1100687 и общеизвестного товарного знака №169, существенно расширяется;

- как указано в решении Роспатента о признании товарного знака компании Ред Булл общеизвестным «компания является участницей следующих международных спортивных состязаний: Формула-1, Ралли Дакар, Чемпионат мира по ралли»;

- в частности, в чемпионате «Формулы-1» выступают две команды, принадлежащие компании Ред Булл – «Red Bull Racing» и «Scuderia Toro Rosso» («toro rosso» в переводе с итальянского языка означает «красный бык»);

- в 2010 году в чемпионате «Формулы-1», который транслировался на территории Российской Федерации каналом «Россия 2», дебютировал первый действующий пилот из России - Виталий Петров, а в первой же гонке сезона - 2011 Петров финишировал на подиуме, заняв третье место;

- в 2008 и 2009 годах команда «Red Bull Racing» принимала участие в автомобильных шоу «Moscow City Racing», включающих заезды болидов «Формулы-1» вокруг московского Кремля;

- в шоу 2009 года также принимала участие раллийная команда «Камаз-Мастер», на бортах грузовиков которых был размещен «красный бык» компании Ред Булл;

- изложенные обстоятельства способствовали тому, что общеизвестный товарный знак компании Ред Булл, а также его изобразительный элемент в виде красного быка стали известны широкому кругу потребителей именно в связи с

автомобильным спортом, то есть с автомобилями, задолго до даты приоритета знака по международной регистрации №1100687;

- следовательно, маркировка знаком любых товаров, используемых для автомобилей - тем более, прямо для них предназначенных - будет порождать в сознании потребителей представление о принадлежности этих товаров компании Red Bull, что не соответствует действительности.

- таким образом, российские потребители будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров, а законные интересы компании Ред Булл будут ущемлены - в частности, тем, что регистрация спорного обозначения явным образом представляет собой попытку использования заслуженной высокой репутации компании Ред Булл.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100687 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- распечатка титульной страницы Интернет-сайта <http://en.bullsone.com/> [1];
- текст решения Роспатента о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Red Bull» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации [2];
- статья из Википедии о команде «Red Bull Racing» [3];
- распечатка статьи с Интернет-сайта www.sports.ru [4];
- распечатка статьи с Интернет-сайта <http://f1-times.ru/> [5];
- распечатка статьи с Интернет-сайта <https://news.drom.ru/> [6];
- распечатка статьи с Интернет-сайта <https://varlamov.ru/> [7].

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- изобразительные элементы знака по международной регистрации №1100687

и противопоставленного в возражении общеизвестного товарного знака №169 не являются сходными до степени смешения, поскольку их внешняя форма не совпадает;

- в изобразительном элементе общеизвестного товарного знака присутствует симметрия (два быка расположены симметрично друг к другу), в то время как в оспариваемом знаке симметрия отсутствует и изображен только один бык;


- в общеизвестном товарном знаке заложен посыл к постоянной борьбе, соревнованиям, испытаниям, тогда как в оспариваемом знаке заложен иной смысл, а именно, он призван вызывать у потребителей ассоциации с сильной защитой;

- в общеизвестном товарном знаке словесный элемент «Red Bull», воспроизводящий основную индивидуализирующую часть фирменного наименования компании Ред Булл, несет существенную индивидуализирующую функцию в товарном знаке и оказывает сильное влияние на восприятие сравниваемых товарных знаков потребителями, особенно принимая во внимание тот факт, что изображение быка не является оригинальным и часто используется разными производителями товаров и услуг;

- общеизвестный товарный знак известен российским потребителям, в первую очередь, как словесный товарный знак «Red Bull», а во вторую очередь как комбинированный товарный знак, что подтверждается проведенным в май 2009 года Аналитическим центром Юрия Левады Levada-Center, в соответствии с которым 97% респондентов, покупающих прохладительные напитки, знакомы со словесным товарным знаком «Red Bull»;

- таким образом, сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными;




- товарный знак «  » 12.07.2016 признан Роспатентом общеизвестным на территории Российской Федерации в отношении узкой номенклатуры товаров, а именно, в отношении товаров «энергетические напитки»;

- не вызывает сомнения, что товары «энергетические напитки» не являются

однородными товарам 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1100687, поскольку относятся к разным родовым группам, имеют различное назначение, круг потребителей и предлагаются к продаже на различных прилавках магазинов;

- из решения Роспатента от 12.07.2016 не следует, что товарный знак



«  » известен либо используется компанией Ред Булл в отношении товаров, однородных товарам 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1100687;

- в материалы возражения не содержат доказательств наличия у потребителя ассоциативной связи между компанией Ред Булл, являющейся правообладателем общеизвестного товарного знака, и неоднородными товарами 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, указанными в перечне международной регистрации №1100687;

- возражение содержит отвлеченные суждения и умозаключения о наличии ассоциативных связей у потребителей в отношении участия компании Ред Булл в автомобильных состязаниях в рекламных целях и товаров, приведенных в перечне оспариваемого знака, которые являются бездоказательными;

- таким образом, нет оснований для признания оспариваемого знака способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя;

- оспариваемый знак продолжительное время добросовестно используется во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации;

- к отзыву правообладателя приложено решение Патентного суда Республики Корея в соответствии с которым компании Ред Булл было отказано в прекращении

правовой охраны товарного знака «  » на территории Республики Корея в отношении товаров 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, которые также присутствуют в международной регистрации №1100687.

К отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатка различных товарных знаков, включающих изображения быка [8];

- данные исследования «EF EPI» об уровне владения английским языком в России [9];
- сертификаты соответствия [10];
- декларация главного исполнительного директора компании BULLSONE CO., LTD, сопровождаемая переводом на русский язык [11];
- рекламные материалы продукции компании BULLSONE CO., LTD [12];
- решение Патентного суда Кореи, сопровождаемое переводом на русский язык [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (20.05.2011) знака по международной регистрации №1100687 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1100687 представляет



собой изобразительное обозначение « » в виде щита желто-коричневого цвета на фоне которого выполнено стилизованное изображение быка в прыжке красного цвета. Рога у быка выполнены белым цветом, а при прорисовке его тела и конечностей также был использован черный цвет.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

01 класс МКТУ «добавки для бензина очищающие; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; химические добавки для моторного топлива; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; антифризы; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; антистатики не для бытовых целей; шпатлевки грунтовочные; препараты химические для удаления нагара в двигателях; добавки химические для масел; продукты для матирования стекла; препараты для предотвращения проколов» (*Additives detergent additives to gasoline [petrol]; fuel-saving preparations; additives, chemical, to motor fuel; anti-*

tarnishing chemicals for windows; anti-freeze; radiator flushing chemicals; antistatic preparations, other than for household purposes; priming putty; chemical preparations for decarbonising engines; chemical additives for oils; glass frosting chemicals; anti-puncture preparations);

03 класс МКТУ «антистатика бытовые; препараты для удаления ржавчины; препараты для удаления красок; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; ароматизаторы бытовые; изделия парфюмерные бытовые; ароматизаторы для автомобилей; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; средства моющие для автомобилей; полироли для автомобилей» (*Antistatic preparations for household purposes; rust removing preparations; paint stripping preparations; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; aromatic for household purposes; fragrance for household purposes; aromatics for automobiles; windscreen cleaning liquids; detergents for automobiles; automobile polishes);*

04 класс МКТУ «составы связующие для пыли; препараты для удаления пыли; материалы смазочные; составы связующие для подметания; масла для консервации кожи; добавки нехимические для моторного топлива; масла смазочные для двигателей транспортных средств; газ для освещения; топливо моторное; добавки нехимические для масел и моторного топлива» (*Dust laying compositions; dust removing preparations; lubricants; dust binding compositions for sweeping; Oil for the preservation of leather; additives, non-chemical, to motor-fuel; lubricating oil for motor vehicle engines; gas for lighting; carburants; non-chemical additives for oils and fuels);*


05 класс МКТУ «дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; препараты для очистки воздуха; препараты для освежения воздуха; инсектициды; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; фумигационные палочки; фумигационные пастилки; аптечки первой помощи заполненные» (*Deodorants, other than for personal use; insect repellents; insect repellent incense; air purifying preparations; air freshening preparations; insecticides; disinfectants for hygiene purposes; fumigating sticks; fumigating pastilles; first-aid boxes, filled).*

Предоставление правовой охраны указанному знаку оспаривается компанией Ред Булл по пунктам 3 (1), 6 (3) статьи 1483 Кодекса. В рамках указанных норм

компания Ред Булл противопоставляет принадлежащее ей исключительное право на общеизвестный товарный знак №169, что позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Общеизвестный товарный знак №169 представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесной и изобразительной частей. Словесная часть обозначения представляет собой словосочетание «Red Bull», в переводе на русский язык означающее "красный бык", которое выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент, представляющий собой изображение двух скачущих навстречу друг другу быков красного цвета. Изображения быков размещены на фоне круга золотого цвета.

Товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2010 в отношении товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки».

Анализ сопоставляемых объектов интеллектуальной собственности на предмет сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения включают изображение быка, имеющее сходную внешнюю форму, а именно: быки изображены в профиль в близкой позе (в прыжке) с одинаковым расположением конечностей и хвоста. Также усматривается близкое цветовое решение изображений быка, выполненных различными оттенками красного цвета, и близкое цветовое решение фоновых элементов (щита и круга), выполненных в желто-коричневой цветовой гамме.


Что касается словесной составляющей «**Red Bull**», присутствующей в общеизвестном товарном знаке №169, то она конкретизирует семантику изобразительной части товарного знака в виде изображений быков красного цвета.

В силу сходства существенных индивидуализирующих изобразительных элементов, сравниваемые средства индивидуализации знаки, несмотря на некоторые различия, были признаны сходными в целом.

Необходимо отметить, что статус общеизвестности противопоставленного товарного знака свидетельствует о высокой степени узнаваемости товарного знака №169, включая его изобразительную составляющую в виде быков красного цвета.


Помимо основной деятельности в виде производства энергетических напитков, для которых товарный знак №169 признан общеизвестным, компания Ред Булл активно популяризировала с 2005 года товарный знак с изображением красного быка посредством участия в различных международных спортивных состязаниях, а именно: в чемпионате «Формула-1», Ралли Дакар, Чемпионате мира по ралли [2-7]. На указанных соревнованиях выступали команды, принадлежащие компании Ред Булл, на гоночные автомобили которых был



нанесен знак «  ». При этом российские поклонники гонок «Формула-1» на канале «Россия 2» в 2010 году впервые могли следить не только за самим соревнованием, но и за тренировками команд.

Благодаря участию компании Ред Булл в автомобильных состязаниях




международного уровня знак «  » получил широкую известность в связи с автомобильным спортом.

При этом коллегия усматривает, что товары 01, 03-05 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана знака по международной регистрации №1100687 на территории Российской Федерации, представляют собой товары, предназначенные непосредственно для транспортных средств (добавки для бензина очищающие, ароматизаторы для автомобилей, средства моющие для автомобилей и т.д.), а также различные товары для бытовых целей широкого спектра применения (антистатика бытовые, препараты для удаления ржавчины,


жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, изделия парфюмерные бытовые и т.д.), которые также могут быть использованы для автомобилей.

Кроме того, компании Ред Булл является правообладателем знаков в различных странах, включающих изображение быка, аналогичное изображению, присутствующему в общеизвестном товарном знаке №169, в частности:



- знаки «» по международным регистрациям №№708603, 883430, 971408 правовая охрана которых распространяется на товары 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, являющихся однородными товарам соответствующих классов МКТУ, представленных в перечне оспариваемого знака;

Red Bull[®]



- знак «» по международной регистрации №791989, правовая охрана которого распространяется на товары 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, являющиеся однородными товарам соответствующих классов МКТУ, представленных в перечне оспариваемого знака;



Red Bull


Red Bull[®]



- знаки « **Red Bull**» по международной регистрации №537027 и «» по международной регистрации №621434, правовая охрана которых распространяется на товары 03 класса МКТУ «парфюмерия», являющиеся однородными товарам 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные бытовые», представленным в перечне оспариваемого знака.

Таким образом, с учетом статуса общеизвестности товарного знака №169, его ассоциирования за счет сходных изобразительных элементов в виде изображения быка красного цвета со знаком по международной регистрации №1100687,

Red Bull


активного использования знака «» в рамках автомобильных состязаний международного уровня и наличия у компании Ред Булл вышеперечисленных знаков, зарегистрированных для товаров 01, 03, 04, 05 классов МКТУ, однородных товарам оспариваемого перечня, коллегия пришла к выводу о наличии весомых предпосылок для введения потребителей в заблуждение относительно

изготовителя товаров, то есть о несоответствии знака по международной регистрации №1100687 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса, то ввиду отсутствия однородности товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки», в отношении которых признан общеизвестным товарный знак №169, и товаров 01, 03-05 классов МКТУ, представленных в перечне знака по международной регистрации №1100687, которые имеют явно техническое/бытовое назначение, данный довод признан несостоятельным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2017, признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1100687 на территории Российской Федерации недействительным полностью.