

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 12.07.2005, поданное Санкт-Петербургской общественной организацией «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М-1» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку № 280582 по заявке № 2004721408/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак, включающий словесные элементы «MIX-FIGHT ENERGY», по заявке № 2004721408/50 с приоритетом от 21.09.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТУССОН» (далее – правообладатель) за № 280582 в отношении товаров/услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «MIX-FIGHT» (транслитерация «МИКС ФАЙТ»), выполненный в две строки оригинальным латинским шрифтом желтого цвета с красной окантовкой. Изобразительная часть знака представляет собой многоугольник, в который вписаны две окружности, между которыми желтым латинским шрифтом выполнен словесный элемент «ENERGY»

(транслитерация «ЕНЕРДЖИ»). Ломаная линия многоугольника выполнена красным цветом.

В возражении, поступившем 12.07.2005 в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 280582, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— при сравнении части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «МИКС-ФАЙТ» (что является транслитерацией на русский язык словосочетания «MIX-FIGHT») и оспариваемого товарного знака «MIX-FIGHT ENERGY» (комбинированный) становится очевидно, что словесные элементы оспариваемого товарного знака MIX-FIGHT сходны до степени смешения с кириллическим написанием части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «МИКС-ФАЙТ» и тождественен с частью фирменного наименования в латинском написании по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

— практически со дня основания Санкт-Петербургской общественной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М-1» её действия были направлены на популяризацию своей деятельности в России;

— с 2000 года в сети Интернет существует сайт www.mixfight.ru, посетив который, любой россиянин может ознакомиться с деятельностью лица, подавшего возражение, побольше узнать о нем;

— статистические данные о посещении этого сайта – 57,5 тыс. посещений;

— с ноября 2002 года выпускается специализированный журнал «БОЕВОЙ СПОРТ», в котором львиная доля всех публикаций посвящена приданию известности товарному знаку «MIX-FIGHT» и который распространяется на всей территории России и ближнего зарубежья;

— с 2002 года нами выпускаются на телевидении (ТВ-6, СТС, ТНТ) специализированные программы, посвященные этому виду деятельности (MIX-FIGHT), производятся видеокассеты с записью выпусков этих телевизионных программ, а также соревнований, проходящих в нашей стране и за рубежом;

— рядовые потребители имели и имеют возможность знать, что такое «MIX-FIGHT» (МИКС ФАЙТ) и ассоциировать это название именно с именем лица, подавшего возражение;

— поскольку за несколько лет существования и активной популяризации деятельности лица, подавшего возражение, в России потребители привыкли к четкой ассоциации обозначения «MIX-FIGHT» с общественной организацией «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М-1», то они поневоле могут явиться потребителями товаров от правообладателя оспариваемого товарного знака, полагая, что напитки, маркированные товарным знаком «MIX-FIGHT ENERGY», также производятся этой организацией;

— такое предположение является ложным, поскольку правообладатель не имеет никакого отношения к лицу, подавшему возражение;

— данное теоретическое утверждение практическим образом подтверждается выводами исследования, в котором более половины респондентов знают о деятельности лица, подавшего возражение, и считают, что он и является производителем напитков с товарным знаком «MIX-FIGHT ENERGY», то есть фактически оказываются введенными в заблуждение относительно производителя;

— действия ООО «ТУССОН» по регистрации обозначения «MIX-FIGHT ENERGY» в качестве товарного знака на свое имя несомненно подпадают под нормы статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности и должны быть пресечены в соответствии с нормами действующих международного и российского законодательств.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 280582 недействительной полностью.

В качестве приложения к возражению были представлены следующие документы:

1. Устав Санкт-Петербургской общественной организации «Лига Микс-Файт чемпионаты по боям без правил М-1», 1997г., 2002г.;

2. Свидетельство о государственной регистрации общественного объединения;

3. Сведения из Интернет;

4. Страницы журналов «Боевой спорт»;

5. Обложки видеокассет с записью боев без правил;

6. Исследования рынка и СМИ. КОМКон-СПб. Социологический опрос.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 12.07.2005, представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, аргументируя его следующим:

— при сравнительном анализе сферы деятельности общественной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М-1», указанной в уставе, и товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован комбинированный товарный знак «ENERGY MIX-FIGHT», можно сделать однозначный вывод о неоднородности товаров, что исключает правомерность утверждения лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 7 Закона;

— товарный знак «ENERGY MIX-FIGHT» по свидетельству №280582 зарегистрирован на имя ООО «ТУССОН» в отношении товаров/услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ в соответствии с уставной деятельностью компании;

— комбинированный товарный знак «ENERGY MIX-FIGHT» №280582, включающий кроме словесных элементов графические элементы, занимающие доминирующее положение, не совпадает, т.е. не является тождественным фирменному наименованию Санкт-Петербургской организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М-1»;

— с 2004 года компания осуществляет широкую рекламную деятельность для популяризации напитка, маркированного товарным знаком «ENERGY MIX-FIGHT»;

— география поставок продукции, маркированной товарным знаком производителя включает различные регионы России: Москва, Новосибирск, Астрахань, Владивосток, Краснодар, Иваново, Омск, Смоленск, Псков, Самара и др.;

— в результате большого объема производства, широкой географии поставок, обширной рекламной деятельности продукция, маркированная зарегистрированным товарным знаком «MIX-FIGHT ENERGY», приобрела дополнительную различительную способность в отношении приведенных в перечне товаров;

— с учетом изложенного полагаем, что товарный знак по свидетельству №280582 не может быть воспринят потребителем как товарный знак, принадлежащий организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М-1», и, соответственно, потребители не могут быть введены в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

— никаких действий, связанных с недобросовестной конкуренцией, ложными утверждениями, вводящими в заблуждение потребителя, компания ООО «ТУССОН» не осуществляет, поскольку не находится в конкурентных отношениях с лицом, подавшим возражение, и осуществляет свою деятельность на разных товарных рынках.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, 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 (21.09.2004) поступления заявки № 2004721408/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает Закон 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 абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии с абзацем вторым пункта 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.

Согласно подпункту (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признаётся ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Вышеприведенная норма пункта 3 статьи 6 Закона накладывает запрет на регистрацию обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как несоответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товара либо об изготовителе этого товара. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 280582 является комбинированным и включает словесные («MIX-FIGHT ENERGY» - в переводе с английского языка с учетом семантики слов, имеет значение «энергия смешанного боя») и изобразительные

элементы. Следует отметить, что словесный элемент «ENERGY» в составе знака не имеет самостоятельной правовой охраны.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Словосочетание «MIX-FIGHT...», входящее в состав оспариваемого комбинированного товарного знака в качестве доминирующего элемента, стало известно широкой общественности в Российской Федерации благодаря деятельности общественной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М – 1», Санкт-Петербург, целью которой является «объединение усилий членов Организации для развития и пропаганды спортивных единоборств» (1,2).

Лига, являясь членом Международной ассоциации «MIX-FIGHT I.M.A.» наряду с другими странами, осуществляет свою деятельность в РФ с 1997 года, проводя соревнования по смешанным единоборствам (3). Турниры под названием «M.F.C.- MIX-FIGHT CHAMPIONSHIP M-1» - «Всемирный чемпионат по смешанным единоборствам МИКС – ФАЙТ» проводятся дважды в год с участием спортсменов из России, стран СНГ и из-за рубежа, которые транслировались и транслируются по телевидению (ТНТ, СТС, ТВ-6), а также распространяются путем продажи видеокассет с записью наиболее интересных соревнований (5).

Популяризации смешанных единоборств – чемпионатов боев без правил «MIX-FIGHT» способствовало и издание с ноября 2002 года специализированного периодического журнала «БОЕВОЙ СПОРТ», учредителем и издателем которого является ОО «Лига МИКС – ФАЙТ Чемпионаты по боям без правил М - 1» - лицо, подавшее возражение (4).

Изложенное свидетельствует о том, что обозначение «MIX-FIGHT» стало известно в связи с конкретной деятельностью и репутацией лица, подавшего возражение, и ассоциируется у потребителей с Санкт-Петербургской общественной организацией Лига МИКС – ФАЙТ Чемпионаты по боям без правил М – 1. Известность Лиги Микс-Файт (MIX-FIGHT) и её высокая репутация как организации, пропагандирующей здоровый образ жизни, занятия спортом, очевидно, могут способствовать тому, что использование словесного обозначения «MIX-FIGHT» в качестве элемента средства индивидуализации каких-либо товаров или услуг будет ассоциироваться с этой организацией. Подтверждением такого предположения является опрос общественного мнения (6), согласно которому 54% опрошенных респондентов назвали изготовителем товара (напитка), маркированного обозначением «MIX-FIGHT», и организатором соревнований с одноименным названием одно и то же лицо.

Таким образом, использование оспариваемого товарного знака для маркировки товаров, производимых правообладателем, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства привели к тому, что словесный элемент «MIX-FIGHT» и, как следствие, знак в целом, ассоциируются в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение.

Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем оспариваемого знака является иное лицо. Также не соответствует действительности возможное представление потребителей о тесных деловых связях между пользователями сходными обозначениями.

В силу изложенного обстоятельства, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 280582 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении происхождения товаров/услуг, маркированных таким знаком.

Несоответствие оспариваемого товарного знака «MIX-FIGHT ENERGY» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона снимает необходимость проведения анализа доводов возражения по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.07.2005 и признать правовую охрану товарного знака «MIX-FIGHT ENERGY» по свидетельству № 280582 недействительной полностью.