

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 29.08.2012, поданное фирмой Монстр Энерджи Компании, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419606, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009733934 с приоритетом от 24.12.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.10.2010 за №419606 на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», Московская обл., пос. Малаховка (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №419606 является изобразительным и состоит из изображения глаз фантастического существа, выполненных разными оттенками зеленого цвета с черными зрачками треугольной формы, и трех наклонных полос, также разных оттенков зеленого цвета, похожих на царапины от когтей фантастического существа, выполненных на черном фоне.

Знак охраняется в черном, зеленом, салатovém, светло-зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.

В возражении от 29.08.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №419606 произведена с нарушением требований пунктов 3.1, 6.2, 9.1 статьи 1483

Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) и статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции».

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №327291, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения, так как имеют сходную композицию и образно-стилевое решение, вызывая ассоциации с рваными следами от когтей животного. Очевидна одинаковая концепция сравниваемых изображений, в силу чего оспариваемый товарный знак воспринимается как вариант использования противопоставленного товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что однородность товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» и товаров 32, 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, определяется тем, что они продаются в одних и тех же торговых точках, кроме того, безалкогольные напитки часто используются в качестве компонента при приготовлении алкогольных коктейлей и с этой целью приобретаются совместно и размещены рядом в торговых точках. В качестве вспомогательного признака однородности лицо, подавшее возражение, указывает на известность обозначения рядовому потребителю и его длительную историю и присутствие на рынке товаров.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что, несмотря на то, что его продукция под общим названием «MONSTER» широко не рекламируется, она приобрела широкую известность по всему миру за счет огромного количества спонсорских акций.

Изображение, включенное в противопоставленный товарный знак, было создано в 2002 году, и лицо, подавшее возражение, является обладателем авторских прав на него. Оспариваемый товарный знак фактически является переработкой авторского произведения, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Поскольку продукция лица, подавшего возражение, широко известна в России и в мире и пользуется заслуженной положительной репутацией, потребители привыкли ассоциировать ее с лицом, подавшим возражение, и наличие на рынке продукции под оспариваемым товарным знаком может вводить потребителей в заблуждение относительно производителя данной продукции.

По мнению лица, подавшего возражение, использование в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, практически тождественного раскрученному во всем мире товарному знаку лица, подавшего возражение, является попыткой воспользоваться его репутацией, а действия правообладателя подпадают под норму статьи 10-bis Парижской конвенции.

В возражении также отмечено, что фактическое копирование товарных знаков различных компаний для продвижения собственной продукции является регулярной недобросовестной практикой правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 419606 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии публикаций регистраций лица, подавшего возражение [1];
- копия экспертного заключения Общероссийской общественной организации Союз дизайнеров России от 21.09.2011 [2];
- официальное заявление Родни С. Сэкса от 24.10.2011 [3];
- официальное заявление Марка Холла от 10.08.2011 [4];
- распечатки с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com, www.hansens.com и других сайтов из сети Интернет с информацией о деятельности и продукции лица, подавшего возражение [5];
- копия журнала «Red Sleds» [6];
- распечатка страниц с сайтов социальных сетей Facebook и Twitter [7];
- копии рекламных материалов [8];
- копия регистрации авторского права США №VA 1-789-900 [9];
- копия брошюры с результатами исследования политики правообладателя [10].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением от 29.08.2012, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано следующее:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку производят на потребителя различное общее зрительное впечатление: оспариваемый товарный знак, выполненный в виде лица загадочного существа с глазами зеленого цвета на черном фоне, на которых акцентируется внимание потребителя, отличается от противопоставленного товарного знака, выполненного в виде трех вертикальных параллельных полос с неровными границами, образующими стилизованную букву «m» на белом фоне;
- сравниваемые изображения имеют разное смысловое значение, различаются по характеру изображений и сочетанию цветов;
- судом Московской области рассмотрено исковое заявление лица, подавшего возражение, к ООО «Лидер», выпускающему напиток с использованием оспариваемого товарного знака по лицензионному договору с правообладателем, и принято решение об отказе в удовлетворении иска, а товарные знаки по свидетельству №419606 и по свидетельству №327297 признаны несходными;
- правообладатель полагает, что заключение Союза дизайнеров России, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не рассматривает оспариваемый товарный знак в целом, а относится только к фрагменту этого товарного знака в части полос, и в связи с этим не может являться подтверждением сходства сравниваемых товарных знаков по свидетельству №419606 и свидетельству №327291;
- правообладатель представляет справку с заключением судебного эксперта, полученным в рамках упомянутого выше судебного процесса, в котором сделан вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями;
- напитки, произведенные лицом, подавшим возражение, на которых используется обозначение в виде трех полос, появились на российском рынке только в августе 2011 года, т.е. гораздо позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- напитки, маркированные оспариваемым товарным знаком, реализуются на российском рынке с 2009 года и приобрели известность у российского потребителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- увеличенные изображения, включенные в оспариваемый и противопоставленный товарные знаки [11];
- товарные накладные [12];
- решение Арбитражного суда Московской области от 21.09.2012 по делу №А41-456/12 [13];
- справка главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности ФИПС, судебного эксперта Ивановой Л.А. с приложениями [14].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2012, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило экспертное заключение Санкт-Петербургского Союза дизайнеров по вопросу определения графического сходства между изобразительными товарными знаками [15] и распечатки фотографий, на которых изображены прилавки с банками энергетического напитка, маркированными вариантом противопоставленного товарного знака (на черном фоне три вертикальные полосы зеленого цвета), а также фотографий с использованием этого знака на одежде и экипировке участников различных соревнований, флагах, и т.п. (без указания дат и места проведения соревнований)[16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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.

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

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер обозначений (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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №419606 является изобразительным и включает изображение глаз фантастического существа, выполненных разными оттенками зеленого цвета с черными зрачками треугольной формы, и размещенные ниже три наклонные полосы тех же оттенков зеленого цвета, расположенные на фоне черного квадрата. Знак охраняется в черном, зеленом, салатovém, светло-зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.

Противопоставленный изобразительный знак представляет собой фигуру, расположенную на белом фоне, образованную тремя вертикальными полосами с неровными границами, суживающимися к низу и сопряженными верхними частями таким образом, что визуальнo образуют стилизованную прописную латинскую букву «m». Знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, поскольку оспариваемый товарный знак воспринимается как маска с прорезями для глаз или как лицо фантастического существа, а противопоставленный товарный знак – как стилизованная буква «m» - первая буква

в слове MONSTER – части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Следует указать, что именно эта семантика заложена в противопоставленный товарный знак и воспроизведена в материалах [5], представленных лицом, подавшим возражение, в частности в статье из Википедии, посвященной энергетическому напитку Monster Energy: «...напиток выпускается в алюминиевых банках, окрашенных в черный цвет с зеленым логотипом М и надписью Monster» (публикация от 19.06.2012).

Разная семантика, заложенная в этих изображениях, а также различная цветовая гамма, в которой охраняются сравниваемые обозначения, обуславливает различия в их восприятии потребителем.

Часть товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относящихся к безалкогольным напиткам, однородны товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу их совпадения по роду и виду. Однако в целом оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №327291 в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Следует также отметить, что вопрос о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №419606, который на основании лицензионного договора использовался ООО «Лидер» при маркировке своей продукции, был изучен в решении Арбитражного суда Московской области от 12.09.2012 по делу №А41-456/12, и судом было установлено отсутствие тождества и сходства между ними.

Представленные лицом, подавшим возражение, заключения Общероссийской общественной организации Союз дизайнеров России [2] и региональной Санкт-Петербургской организации Союза дизайнеров [15] относятся к сравнительному анализу графического дизайна товарного знака по свидетельству №327291 и обозначениям, представляющим собой нижнюю часть оспариваемого товарного знака – три наклонные линии, выполненные в разном цветовом сочетании (красные полосы на черном фоне, желтые полосы на черном фоне и зеленые полосы на черном фоне). Поскольку анализ проводился только в отношении части

оспариваемого товарного знака, его результаты не могут быть положены в основу вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В обоснование данного довода лицо, подавшее возражение, сослалось на известность на российском рынке товаров (энергетических напитков), маркированных противопоставленным знаком и обозначением, включающим противопоставленный товарный знак, выполненный в цветовом сочетании, совпадающим с цветами, в которых охраняется оспариваемый товарный знак. Однако никаких документов, подтверждающих, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовали эти товары, лицо, подавшее возражение, не представило, а в возражении прямо указано, что начало продаж энергетического напитка, произведенного под руководством и контролем лица, подавшего возражение, в России началось с августа 2011 года.

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (24.12.2009) у российского потребителя не могли сформироваться устойчивые ассоциации между товарами 33 класса МКТУ, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанная норма закона действует в отношении товарных знаков, тождественных произведению искусства или его фрагменту.

Из материалов [3], [4], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что произведение в виде стилизованного когтя с неровными концами, положенное в основу противопоставленного товарного знака, было создано и впервые опубликовано 27.03.2002.

Однако это произведение не является тождественным оспариваемому товарному знаку, в связи с чем основания, изложенные в пункте 9(1) статьи 1483 Кодекса, неприменимы к оспариваемому товарному знаку.

Коллегия отмечает, что доводы возражения, касающиеся нарушения при регистрации оспариваемого товарного знака положений статьи 10 bis Парижской

конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция) и статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции», не могут быть рассмотрены в рамках данного дела, поскольку не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам. Лицо, подавшее возражение, может обратиться для признания действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, недобросовестной конкуренцией, в соответствующие судебные инстанции.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 419606.