

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.11.2007, поданное компанией Снэппл Беверидж Корп. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 225010 по заявке № 2000732383/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 225010 произведена 17.10.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие «Бытовик» (далее - правообладатель) в отношении товаров/услуг 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой слово «Snapple», помещенное в рамку и выполненное оригинальным шрифтом по диагонали.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация № 225010 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных абзацами 2 и 4 пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак воспроизводит как самостоятельное произведение искусства, выраженное в форме оригинального рисунка-логотипа, так и фрагмент произведения искусства, представляющего собой этикетку напитка «Snapple», авторские права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение. Владелец

авторского права не давал согласия на регистрацию принадлежащего ему объекта авторских прав в качестве товарного знака по оспариваемой регистрации №225010.

Словесный элемент «Snapple» оспариваемого товарного знака воспроизводит и является тождественным оригинальной части фирменного наименования Snapple Beverage Corp., права на которое возникли у лица, подавшего возражение, 21 декабря 1992г., т. е. задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, в отношении однородных товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ.

В возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству № 225010.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

- Заключение Союза дизайнеров России, (1);
- Сведения о регистрации логотипа SNAPPLE на имя компании Снэппл Беверидж Корп. В США и других странах, (2);
- Распечатка с сайта Библиотеки Конгресса США, подтверждающих регистрацию права залога на объекты авторского права (этикетки Snapple), (3);
- Интернет-распечатка с сайта новостей Food News Time, (4);
- Свидетельство о собственности и присоединении компании Снэппл Беверидж Корп., свидетельство о внесении поправок в учредительный документ корпорации Снэппл Беверидж Корп., (5);
- Распечатка из аннотации и обзора ведущего бизнес-издания российских новостей: «Время» от 7.12.1994г. и материалов, подготовленных Центром маркетинга и развития предприятий: Индустрия напитков от 12.12.2000г., (6);

- Распечатка сведений о товарном знаке №110077 SNAPPLE на имя Снэппл Беверидж Корп., (7);
- Аффидевит Джеймса Л. Болдуина и приложение А к нему «Свидетельство о регистрации этикетки Snapple (Mango Madness Coctail) от 26.09.1995г., (8).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 26.11.2007г., на заседании коллегии представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, аргументируя его следующим:

- оспариваемое обозначение не является объектом авторского прав, поскольку является словом, выполненным простым шрифтом без особых затей, которое заключено в овал. Использование овала, внутри которого заключено слово, является часто применяемым приемом создания товарных знаков как средств индивидуализации;

- согласно прилагаемому заключению, являющемуся результатом независимой графической экспертизы Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, изображение не несет в себе качеств, позволяющих отнести оспариваемое обозначение к разряду произведений искусства;

- право на оспариваемое обозначение «SNAPPLE» не закреплено авторскими правами и в США, поскольку в качестве объекта авторского права зарегистрирована этикетка (в представленном графическом исполнении в целом), включающая в качестве одного из элементов слово SNAPPLE;

- юридические лица на территории РФ получают право на свое фирменное наименование на основе их регистрации, при этом иностранные юридические лица реализуют свои права на фирменное наименование открытием филиалов и представительств своих фирм на территории РФ;

- материалы возражения не содержат информации о наличии подобных подразделений компании Снэппл Беверидж Корп. в России, поиск в Сити

Интернет также не дал информации о хозяйственной деятельности представительств и филиалов лица, подавшего возражение, по продаже напитков в России;

- как показывают результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, большинство респондентов не знакомы с названием SNAPPLE, оно не ассоциируется ни с фирменным, ни с коммерческим наименованием, т.е. не вызывает у потребителя какое-либо представление о принадлежности наименования и товара какому-либо производителю;

- исходя из показателей приведенного опроса более 50% респондентов затруднились назвать даже категорию товара со знаком SNAPPLE, а 77% вообще не покупали какую-либо продукцию с маркой SNAPPLE;

- изложенные обстоятельства подтверждают факт того, что обозначение SNAPPLE в Российской Федерации неизвестно и к нему не могут быть применены нормы Закона, указанные в качестве мотивов оспаривания товарного знака №225010 в возражении от 26.11.2007г.

В отзыве на возражение правообладатель изложил просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву были приложены копии следующих источников информации:

- Экспертное заключение Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, (9);
- Информация из Интернет об истории компании – лица, подавшего возражение, (10);
- Примеры товарных знаков – сведения из базы данных ФИПС, (11);
- Материал из Википедии, (12);
- Аналитический отчет ВЦИОМ по результатам социологического исследования «Определение уровня известности названия «SNAPPLE», (13).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

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 приоритета (18.12.2000г.) заявки №2000732383/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии абзацем вторым пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (1) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 абзацем четвертым пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие произведения искусства или их

фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №225010 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «Snapple», заключенного в овал, расположенный слева направо под некоторым углом снизу вверх.

На дату рассмотрения настоящего возражения Палата по патентным спорам располагает информацией о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №225010 прекращена полностью с 13.08.2008г. в связи с отказом правообладателя от правовой охраны принадлежащего ему знака.

При этом оценка охраноспособности оспариваемого знака проведена коллегией Палаты по патентным спорам с учетом даты приоритета (18.12.2000г.) заявки №2000732383/50.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака №225010 требованиям абз. 4 пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ материалов возражения и отзыва правообладателя показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение воспроизводит произведение графического искусства, выраженное в форме оригинального рисунка-логотипа, а также фрагмент произведения искусства - этикетки Snapple Mango Madness Coctail (8) без получения согласия автора произведения на регистрацию его в качестве товарного знака. В качестве подтверждения указанного довода представлено заключение Союза дизайнеров России (1), а также свидетельство о регистрации авторских прав на этикетку Департамента США по авторским правам (8).

Однако, представленное правообладателем иное заключение Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова (9) содержит информацию об отсутствии возможности

отнесения графического изображения, воспроизводящего оспариваемое обозначение, к разряду произведений искусства.

Таким образом, сторонами спора в рамках рассмотрения настоящего возражения от 26.11.2007г. представлены материалы, содержащие взаимоисключающие сведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона об авторском праве авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Другими словами, объектом авторского права может быть творческий результат.

Следует отметить, что установление авторского права, в том числе, на произведения искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, осуществляется в судебном порядке. Поскольку коллегия Палаты по патентным спорам не располагает судебным актом, из которого следует установленный факт авторства (в частности на произведение графического искусства) и основанные на нем исключительные авторские права, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит объект авторского права (или его фрагмент), в нарушение требований абз. 4 пункта 2 статьи 7 Закона, не могут быть признаны убедительными.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака №225010 требованиям абз. 2 пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Регистрация товарного знака должна считаться несоответствующей требованиям абз. 2 пункта 2 статьи 7 Закона, если выполняются все условия, оговоренные указанной выше нормой Закона, а именно, товарный знак должен воспроизводить фирменное наименование, право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты подачи заявки на товарный знак, фирменное наименование должно быть известным на территории

Российской Федерации в отношении товаров (услуг), однородных указанным в перечне к регистрации товарного знака.

Словесный элемент «Snapple» оспариваемого товарного знака действительно совпадает с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, - компании Снэппл Беверидж Корп., США.

На дату приоритета (18.12.2000г.) оспариваемого знака по свидетельству №225010 известность компании Снэппл Беверидж Корп., США. (части фирменного наименования Snapple) на территории Российской Федерации материалами возражения не подтверждена ни в отношении товаров 32 класса МКТУ, ни в отношении иных товаров 30 и 33 классов МКТУ, квалифицируемых лицом, подавшим возражение, как однородные товарам, оспариваемого знака. Следует отметить, что поставка товаров и введение их в гражданский оборот Российской Федерации подразумевают обязательное наличие документов строгой отчетности, в том числе, финансовой, транспортной, складской документации, данных сертификации, таможенных деклараций. Отсутствие таких документов не позволяют признать доказанным факт наличия товаров, маркированных обозначением «Snapple», а также ведения иной хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сведения, приведенные в (4), представляют собой информацию рекламного характера. Так, в приведенном источнике информации отсутствуют какие-либо указания на то, что предложение к продаже некоторого нового напитка относится к Российской Федерации.

Другие представленные материалы содержат информацию о торговой марке «Snapple», в частности истории замены лиц-собственников указанного наименования (6). Из вышеприведенного источника информации не представляется возможным соотнести обозначение «Snapple» с самой компанией Снэппл Беверидж Корп., США.



Таким образом, изложенные обстоятельства не позволяют признать довод лица, подавшего возражение, о нарушении требований, регламентированных абз. 2 пункта 2 статьи 7 Закона, обоснованным.

Представленные лицом, подавшим возражение доводы, изложенные в особом мнении от 06.02.2009г., по существу повторяют доводы возражения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2007 и считать правомерным предоставление правовой охраны товарному знаку №225010.**