

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2012, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453909, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.02.2012 за №453909 по заявке №2010726143 с приоритетом от 12.08.2010 на имя КВВ Интеллектуал Пропертиз (Пти) Лимитед, Южно-Африканская Республика (далее - правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 12.08.2020.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Wild Africa CREAM», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованного следа животного.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №453909 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 9 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 следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №327291, с изобразительным товарным знаком по свидетельству №447394 и с комбинированным знаком по международной регистрации №1048069 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения, так как представляют собой три стилизованные параллельные линии неправильной формы, стилизованное изображение отпечатка когтей, имеют одинаковую концепцию, в силу чего оспариваемый товарный знак будет воспринимается потребителем как вариант использования противопоставленных товарных знаков;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки, принадлежащие ему и товаров 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, его длительную историю и присутствие на рынке товаров;

- компания Хансен владеет многочисленными свидетельствами о регистрации авторских прав в США, в частности №VA1-789-900 на произведение под названием «Стилизованный коготь с неровными концами»;

- 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, сходного до степени смешения с

раскрученным во всем мире товарным знакам лица, подавшего возражение, является попыткой воспользоваться его репутацией, в связи с чем действия правообладателя подпадают под норму статьи 10-bis Парижской конвенции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453909 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии публикаций регистраций лица, подавшего возражение [1];
- список регистраций в ЕЭС и США [2];
- распечатки из сети Интернет с изображением бренда лица, подавшего возражение [3];
- 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 [4];
- распечатка страниц с сайтов социальных сетей Facebook и Twitter [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии палаты по патентным спорам 19.02.2013 отсутствовал.

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

С учетом даты приоритета (12.08.2010) 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 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №453909 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «Wild Africa CREAM», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованного следа животного. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); вина».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №327291 [1] является изобразительным и представляет собой фигуру, расположенную на белом фоне, образованную тремя вертикальными полосами с неровными границами, суживающимися к низу и сопряженными верхними частями таким образом, что визуально образуют стилизованную прописную латинскую букву «m». Знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №447394 является изобразительным и представляет собой фигуру, расположенную на белом фоне, образованную тремя вертикальными полосами с неровными границами, суживающимися к низу и сопряженными верхними частями таким образом, что визуально образуют стилизованную прописную латинскую букву «m». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1048069 представляет собой комбинированное обозначение. Под фигурой, образованной тремя вертикальными полосами с неровными границами, суживающимися к низу и сопряженными верхними частями, расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под ним

размещен словесный элемент «ENERGY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16, 25 классов МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что указанные выше знаки не могут быть приняты ей во внимание, поскольку дата приоритета товарного знака по свидетельству №447394 (22.10.2012) позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №453909 (12.08.2010). Товарный знак по свидетельству №327291 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ, правовая охрана знаку по международной регистрации №1048069 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16, 25 классов МКТУ, которые не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №453909.

В связи чем, они не могут служить в качестве противопоставления по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В обоснование данного довода лицо, подавшее возражение, сослалось на известность на российском рынке товаров (энергетических напитков, вод), маркированных противопоставленными знаками. Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, отражающих объемы поставок и реализации на территории Российской Федерации продукции компании Монстр Энерджи Компани, маркированной противопоставленными знаками, а также сведений о том, что маркированные сравниваемыми знаками товары смешиваются потребителями в гражданском обороте, в связи с этим коллегия палаты по патентам спорам считает довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров недоказанным.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, необоснован.

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

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт принадлежности произведения «стилизованного когтя с неровными концами» лицу, подавшему возражение, а также что указанное произведение было обнародовано в Российской Федерации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, произведение в виде «стилизованного когтя с неровными концами» не является тождественным оспариваемому товарному знаку по свидетельству №453909.

Учитывая изложенное у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №453909.