

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 08.10.2013, поданное по поручению The British Broadcasting Corporation (BBC), Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421793, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 01.11.2010 за №421793 по заявке №2009700530 с приоритетом от 12.01.2009 на имя компании Чжэн Чжунжун, Китай (далее - правообладатель) для товаров 03 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 12.01.2019.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение **В В С**, состоящее из трех чередующихся квадратов черного и белого цветов, в каждом из которых размещено по букве «В», «В», «С» латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.10.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №421793 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483, статьи 1478 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является одной из старейших и крупнейших в мире корпораций радио, телевидения и Интернет вещания;

- корпорация ВВС была основана в 1922 году в Великобритании и существует на рынке почти 90 лет;

- фильмы в области науки, природы, искусства, медицины, литературы, истории, культуры и биографии, произведенные корпорацией ВВС, известны и популярны во всем мире;

- сайт www.bbc.com, принадлежащий лицу, подавшему возражение, является одним из самых популярных и весомых ресурсов сети Интернет. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является владельцем сайтов www.bbcworldservice.com, www.bbc.co.uk, www.bbcussian.com;

- основным средством индивидуализации лица, подавшего возражение, является изображение латинских букв «ВВВ» на фоне равносторонних четырехугольников. В основном в знаках используется черно-белое цветовое сочетание;

- лицо, подавшее возражение, помимо прессы, теле-, радио и онлайн передачах, сериалах, фильмах, использует обозначение «ВВС» на различного рода продукции (книги, журналы, детские товары, футболки, туалетные принадлежности и т.д.), которую может приобрести любой потребитель через интернет магазин www.bbcshop.com;

- существование двух сходных обозначений, применяемых в отношении одного и того же товара разными компаниями, неизбежно приводит к их смешению, а, следовательно, и формированию ложных представлений у потребителя в отношении лица, производящего товары, тем самым, вводит потребителя в заблуждение, что подтверждается представленными лицом, подавшим возражение, соцопросом;

- правообладатель оспариваемого товарного знака намерено вводит потребителя в заблуждение, поскольку при предложении товаров к продаже указывается, что товары производятся компанией ВВС, Великобритания;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является директором и акционером компании Бритэйн БиБиСи (Интернешнл) Косметикс Ко., Лимитед, а не лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в связи с чем он не может являться правообладателем исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №421793 недействительной в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет о корпорации ВВС [1];
- распечатки международных и национальных регистраций [2];
- копия социологического отчета ВЦИОМ о результатах опроса российских потребителей «Определение мнения респондентов о возможности введения в заблуждение относительно производителя косметики под брендом «ВВС» [3];
- копии годового финансового отчета компании Бритэйн БиБиСи (Интернешнл) Косметикс Ко., Лимитед и выписки из реестра компаний региона Гонконг [4].

В юридический адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления с приложением экземпляра возражения и указанием даты заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 15.01.2014. Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 08.10.2013 на заседание коллегии по его рассмотрению, состоявшееся 15.01.2014, не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.01.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №421793 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 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.

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 со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии с пунктом 1 Правил правом на подачу заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и регистрацию товарного знака и знака обладает юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из трех чередующихся квадратов черного и белого цветов, в каждом из которых размещено по букве «В», «В», «С» латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Яндекс. Словари) «BBC» (Би-би-си) - является сокращенным наименованием The British Broadcasting Corporation. Из представленных документов [1] следует, что корпорация BBC была основана в 1922 году в Великобритании и является одной из старейших и крупнейших в мире корпораций радио, телевидения и Интернет вещания.

В течение многих лет (около 90 лет) корпорация BBC, выпускает теле-, радио и онлайн передачи, изготавливает сериалы, фильмы, журналы, книги, детские товары, футболки, туалетные принадлежности, которые может приобрести любой потребитель, в том числе, российский, через интернет магазин www.bbcshop.com. На территории Российской Федерации русская служба корпорации BBC вещает с 26 марта 1946 года. Для индивидуализации услуг и продукции лица, подавшего возражение, используется изображение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (латинские буквы «BBC» на фоне равносторонних четырехугольников, при этом, как правило, изображение выполнено в том же цветовом сочетании, что и оспариваемый

товарный знак). Также лицо, подавшее возражение, является владельцем множества сайтов www.bbc.com, www.bbcworldservice.com, www.bbc.co.uk, www.bbcrossian.com, на которых представлена вся необходимая для потребителей информация. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об узнаваемости и приобретении известности обозначением, под которым лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность, что обуславливает возникновение устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителей между обозначением «BBC», сходным с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №421793, и The British Broadcasting Corporation (лицом, подавшим возражение).

Указанный вывод, подтверждается представленным лицом, подавшим возражение, социологическим отчетом ВЦИОМ [3], согласно которому у респондентов аббревиатура «BBC» ассоциируется с телевизионным каналом (46,7%), 56% респондентов, полагают, что косметические товары, маркированные обозначением «BBC», производятся The British Broadcasting Corporation, 60,5% респондентов, считают, что такая продукция производится с разрешения The British Broadcasting Corporation.

Доводов в опровержение данных выводов правообладателем не представлено.

Исходя из представленной информации и данных социологического отчета, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №421793 на имя Чжэн Чжунжун, Китай, способна породить в сознании потребителя ложное представление о лице, производящим товары 03 класса МКТУ.

Что касается требования о признании регистрации товарного знака по свидетельству №421793 как произведенной в нарушение требований статьи 1478 Кодекса, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака является директором и акционером компании Бритэйн БиБиСи (Интернешнл) Косметикс Ко., Лимитед, а не лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, необходимо отметить следующее.

Из представленных копий готового финансового отчета компании Бритэйн БиБиСи (Интернешнл) Косметикс Ко., Лимитед и выписки из реестра компаний региона ГОНКОНГ [4] следует, что господин Чжэн Чжунжун является директором и акционером

компании Бритэйн БиБиСи (Интернешнл) Косметикс Ко., Лимитед. Однако, документов, подтверждающих, что господин Чжэн Чжунжун не является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам, не представлено.

В связи с изложенным, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №421793 произведена в нарушении требований статьи 1478 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.10.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421793 недействительным полностью.