


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Матумба", г. Москва и Изотовым Сергеем Евгеньевичем, г. Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690262, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018709712 с приоритетом от 14.03.2018 зарегистрирован 27.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №690262 в отношении товаров 32 класса МКТУ “напитки безалкогольные, а именно, лимонад”, на имя Общество с ограниченной ответственностью «Сталком», г. Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.02.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №690262 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1, пунктом 6, пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «БРЭНД» в 2007-2008 году разработало, зарегистрировало и вывело на рынок линейку напитков под торговой маркой «Страна Limonia» и



СТРАНА
LIMONIA
Лимонад
Premium

является правообладателем товарного знака “ ” по свидетельству № 539350;

- свидетельство о регистрации товарного знака №690262 выдано неправомерно, поскольку зарегистрированные обозначения вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (далее - сравниваемые товарные знаки) являются сходными до степени смешения за счет одинакового шрифтового и композиционного решения совместно с общим светло-серым фоном, что создает полное ощущение, что это продолжение линейки продуктов «Страна Лимония»;

- ООО «Сталком» в нарушение принципов честной конкуренции попыталось присвоить себе всю уникальность лимонадов «Страна Лимония», применив для маркировки своей продукции элемент, который скопирован с авторского произведения - рекламного образа продукции «Страна Лимония» - «Прыгающего мальчика», который был создан в апреле 2008 г. по Авторскому договору заказа на создание произведения. Весной 2009 г. данный образ был публично обнародован и далее постоянно использовался в ходе федеральных рекламных кампаний лимонадов «Страна Лимония» в городах России;

- все авторские и имущественные права на образ «прыгающего мальчика» принадлежат ООО «МАТУМБА» на основании договора о передаче (отчуждении) авторских и имущественных прав на произведение;
- правом на использование объекта авторского права - изображения «прыгающего мальчика» ООО «СТАЛКОМ» наделено не было.
- свидетельство о регистрации товарного знака №690262 выдано ООО «СТАЛКОМ» неправомочно, поскольку зарегистрированное обозначение вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида, в обозначении используется информация о характеристиках товара, товарный знак выполнен в форме ранее выпускаемой продукции;
- действия, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №690262, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690262 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак «Матумба» №276946;
- свидетельство на товарный знак “Страна Limonia Лимонад Premium” №539350;
- свидетельство на товарный знак “Мум и Баи” №690262;
- авторский рисунок «Прыгающий мальчик», авторские права на который, принадлежат ООО «Матумба».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 18.02.2020 возражением, на заседании коллегии от 25.05.2020 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- Изотов С.Е. не имеет оснований действовать от имени ООО «БРЭНД» и подавать от его имени в его интересах какие-либо возражения или заявления,

поскольку выступает как физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя;

- довод о том, что дизайн продукции лица, подавшего возражение, уже является общепринятым, не подтверждены документально;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №539350 и оспариваемое обозначение не являются сходными до степени смешения;
- довод о том, что все авторские и имущественные права на изображение «прыгающего мальчика» принадлежат ООО «Матумба» не подтверждены документально.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №690262.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.03.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №690262 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на

регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены

содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированный товарный знак в форме этикетки для бутылки, состоящей из прямоугольника и колыбетки. Внутри прямоугольника расположен

изобразительный элемент в виде прыгающего по луже мальчика. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы: “Лимонад”, “Premium”, “Содержит сок”, “Безалкогольный сильногазированный напиток 0,5 л”, указанные в качестве неохраняемых элементов. В центре прямоугольника расположены словесные элементы “Мум и Баи” на зеленом фоне. Над прямоугольником расположена кольеретка, в которой друг под другом расположены словесные элементы “Лимонад”, “Мум и Баи”, “Premium”. Словесные элементы выполнены строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавита. Знак выполнен черном, белом, сером, зеленом цветовом сочетании. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ “напитки безалкогольные, а именно, лимонад”.


Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690262 подано Изотовым Сергеем Евгеньевичем, г. Москва и ООО «Матумба», г. Москва, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса

противопоставляется товарный знак



свидетельству №539350, исключительное право на которое принадлежит ООО «БРЭНД».

Поскольку ни Изотов С.Е., ни ООО «Матумба» не являются

правообладателями товарного знака «» по свидетельству №539350, указанные доводы не свидетельствуют об их заинтересованности в оспаривании товарного знака по свидетельству №690262 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов о том, что Изотов С. Е. действует в интересах ООО «БРЭНД», стоит отметить, что факт участия в создании общества не

является основанием для противопоставления прав на средство индивидуализации, принадлежащее обществу.

При этом документов, свидетельствующих о том, что ООО «БРЭНД», правообладатель противопоставленного в возражении товарного знака, уполномочил Изотова С.Е. оспаривать товарный знак по свидетельству №690262 в возражении не содержится.

Поскольку заинтересованность Изотова С.Е. и ООО «Матумба» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690262 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не установлена, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения по данному основанию, так как отсутствует заинтересованность, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Изложенный подход в полной мере соответствует существующей правоприменительной практике (см., например, акты Суда по интеллектуальным правам, касающиеся дел №№ 54/2019, СИП-431/2018, СИП-707/2014 и др.).


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

В отношении довода лиц, подавших возражение, о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, коллегия отмечает следующее. Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным.

Материалы возражения не содержат каких-либо доказательств того, что оспариваемое обозначение использовалось длительное время в отношении лимонадов под торговой маркой «Страна Лимония» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, не представляется




возможным прийти к выводу о том, что обозначение «» потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия товаров 32 класса МКТУ, либо его характеристик.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицами, подавшими возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (14.03.2018) товарный знак по свидетельству №690262 не обладал различительной способностью, и превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.


Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие пункта 9 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

По указанным основаниям противопоставляется право ООО




«Матумба» на логотип в виде изображения «». Так как Изотов С.Е. не является обладателем права на данный объект, он не является заинтересованным лицом по данному основанию.



Сравнительный анализ объекта авторского права «», принадлежащего ООО «Матумба» и оспариваемого товарного знака



«» показал, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку использованные изображения детей в составе сравниваемых обозначений различны. Они не ассоциируются друг с другом ввиду разного исполнения, использован различный графический подход к исполнению, образам.

Таким образом, в связи с отсутствием сходства сравниваемых обозначений, коллегия не усматривает нарушения авторских прав ООО «Матумба» по пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, из материалов дела не следует, что ООО «Матумба», обладает авторским правом на образ «Прыгающий мальчик», входящий в состав оспариваемого товарного знака, так как данный факт не подтвержден документально.

Так, в материалах возражения отсутствует авторский договор заказа на создание произведения, а именно изображение «Прыгающего мальчика», принадлежащего ООО «Матумба».

Ссылка лица, подавшего возражение на статью 1361 Кодекса, содержащаяся в материалах возражения несостоятельна, поскольку не применяется к товарным знакам.

Оценка действий правообладателя в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №690262.