

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 17.02.2014, поданное Э.Э. Кио (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 385705, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2007727551 с приоритетом от 05.09.2007 зарегистрирован 04.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 385705 на имя Фурашова Андрея Германовича (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 05.09.2017.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в центре которого в горизонтально вытянутой фигуре размещены словесный элемент «КИО» и неохраняемый элемент «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ». Элемент «КИО» выполнен оригинальным шрифтом. В нижней части обозначения размещен словесный элемент «ВКУСНО И МНОГО». Правовая охрана знаку предоставлена в белом, фиолетовом и желтом цветовом сочетании.

В поступившем 17.02.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 385705 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак включает в себя словесный элемент «КИО», который является именем известной династии цирковых иллюзионистов КИО.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 385705 полностью.

К возражению приложена копия письма правообладателя оспариваемого знака [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 385705, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 03.06.2014 представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к тому, что в возражении неправильно указана норма законодательства, а именно, подлежит применению не норма Кодекса, а норма Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в отзыве изложена позиция, согласно которой в соответствии с Законом сравниваемые обозначения должны быть тождественны. При этом правообладатель не оспаривает известность цирковой династии КИО. Приведен подробный анализ отсутствия тождества между оспариваемым товарным знаком в целом и фамилией Кио. Указано, что элемент «К.И.О.» не может быть признан тождественным с фамилией «Кио» и не является производным от нее, в связи с чем оспариваемый знак не подпадает под положения пункта 3 статьи 7 Закона. Кроме того, отмечено, что правообладатель (кондитерское объединение) существует с 1997 года, каталог продукции содержит более 250 наименований. Предприятие активно участвует в международных выставках и хорошо известно в кругу оптовых покупателей кондитерской продукции. За весь период деятельности каких-либо нареканий у партнеров не возникало. Оспариваемый знак используется с 2007 года, т.е. более 7 лет.

Правообладателем также подчеркнуто, что словесный элемент «К.И.О.» образован от первых букв словосочетания «кондитерские изделия оптом».

Для сведения в отзыве приведены данные о том, что аббревиатуры «КИО/КИО» широко используются третьими лицами («КИО» - детские автомобильные кресла, «eglo kio» - потолочные светильники, «КИО» - торговый дом, осуществляющий продажу звуковой техники, «КИО» - в Санкт-Петербурге Центр информатизации образования).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы [2].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2014, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения, существо которых сводится к разъяснению и усилению позиции, изложенной в возражении. В частности, указано, что в оспариваемом товарном знаке элемент «К.И.О.» является единственным охраняемым словом. Фамилия «Кио» всемирно известна и является достоянием истории и культуры России. Несмотря на разделение букв точками, и оспариваемый знак, и фамилия известных иллюзионистов читаются одинаково, поэтому можно признать, что сравниваемые обозначения совпадают во всех элементах.

В пояснениях также отмечено, что на упаковке, реализуемой правообладателем кондитерской продукции, элемент «КИО» указан без точек, т.е. абсолютно тождественный фамилии «КИО».

К пояснениям представлены материалы [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2014, сторонами были представлены дополнительные материалы: [4] – каталог и упаковка продукции (от правообладателя), [5] – упаковка продукции (от лица, подавшего возражение).

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.09.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение подано Э.Э. Кио в целях защиты своих личных неимущественных прав, что позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть его заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 385705 по основанию пункта 3 статьи 7 Закона.



Оспариваемый товарный знак « **ВКУСНО И МНОГО** » является комбинированным и представляет собой композицию, изобразительная часть которой выполнена в виде фигуры оригинальной формы, внутри и снаружи которой размещены словесные элементы «КИО», «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и «ВКУСНО И МНОГО», выполненные заглавными буквами русского алфавита. В правом верхнем углу композиции расположен элемент – ®. Правовая охрана предоставлена знаку в

белом, фиолетовом и желтом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он содержит единственный охраняемый словесный элемент «К.И.О.», воспроизводящий творческий псевдоним и фамилию династии известных цирковых деятелей – Кио.

Сравнительный анализ указанных обозначений (оспариваемого товарного знака и фамилии) показывает их фонетическое тождество (одинаковый состав гласных и согласных звуков).

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод правообладателя о том, что словесный элемент «К.И.О.» образован от первых букв словосочетания «кондитерские изделия оптом», не может быть признан убедительным, поскольку в оспариваемом товарном знаке ничто не указывает на подобное сокращение, в связи с чем отсутствуют основания утверждать, что потребитель будет воспринимать рассматриваемый элемент в данном семантическом значении.

Что касается наличия в оспариваемом элементе разделяющих буквы точек, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что указанные точки выполнены малозаметными и не влияют на восприятие и прочтение рассматриваемого элемента как «КИО». Кроме того, упаковки продукции [4-5] показывают, что производимая продукция маркируется оспариваемым товарным знаком как с применением точек в слове «КИО», так и без них (см., например, упаковка [5] сахарного печенья «Начинкино ЗАДУМКА»).

Довод правообладателя о существовании лиц, использующих в своей хозяйственной деятельности аббревиатур «КИО/КИО», не может быть принят во внимание, поскольку не относится к существу рассматриваемого спора.

Норма пункта 3 статьи 7 Закона предусматривает известность на дату подачи заявки соответствующего лица.

«Известный», согласно Толковому словарю русского языка (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова Москва «АЗЪ» 1993 год, стр.243), это – такой, о деятельности которого все хорошо знают, пользующийся популярностью. Основным показателем известности объектов прав третьих лиц является факт включения этих лиц в

энциклопедии, справочники, словари, широкое представление в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах.

Так, согласно информации из общедоступных источников: Кио – династия иллюзионистов. Основателем династии был Эмиль Теодорович Кио (1894-1965). Настоящая фамилия Эмиля Кио, которая казалась иллюзионисту неподходящей для цирковых афиш, – Гиршфельд-Ренард. Свой псевдоним он в буквальном смысле нашел на улице, увидев вечером вывеску, на которой горело загадочное слово "КИО". В 1960 году в Англии Эмиль Кио был признан лучшим фокусником мира, а годом позже в Дании получил золотую медаль Международной артистической ложи. Династию продолжили два сына Эмиля Кио, два сводных брата – Эмиль и Игорь. В 1990 году Эмиль Эмильевич Ренард-Кио был удостоен звания народного артиста России. Сегодня Эмиль Кио – председатель "Союза цирковых деятелей России".

Следует отметить, что правообладатель не оспаривает известность данной цирковой династии.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что на дату подачи заявки № 2007727551 фамилия (псевдоним) "КИО" была широко известна на территории Российской Федерации в отношении лиц, принадлежащих к цирковой династии иллюзионистов.

Основанием для оспаривания данной регистрации явилось несогласие Эмиля Эмильевича Ренард-Кио, являющегося членом цирковой династии иллюзионистов, с данной регистрацией.

Принимая решение в отношении данного спора, коллегия палаты по патентным спорам исходила из следующего.

Согласие на включение фамилии известного лица в состав товарного знака в материалах заявки отсутствует, а положения пункта 3 статьи 7 Закона направлены на разрешение конфликта при столкновении прав на имя, фамилию, являющихся личными неимущественными правами, в силу чего неотчуждаемыми и непередаваемыми, с исключительным правом на товарный знак.

Кроме того, следует учитывать, что известность фамилии «КИО» позволяет также сделать вывод о том, что в случае использования оспариваемого товарного

знака в качестве средства маркировки товаров/услуг существует высокая вероятность возникновения у среднего российского потребителя представления о том, что они производятся/оказываются Э.Э. Кио или имеют к нему непосредственное отношение.

Коллегия палаты по патентным спорам также считает необходимым указать, что в каталоге продукции [4] за 2014 год, представленного правообладателем, на стр. 12 изображена упаковка печенья «Ассорти», на которой над оспариваемым товарным знаком выполнен рисунок, воспроизводящий купол цирка.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает обоснованными доводы возражения о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому товарному знаку в отношении всего перечня товаров и услуг, указанных в свидетельстве № 385705, предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 7 Закона.

От правообладателя 24.07.2014 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не может быть признан тождественным фамилии Кио (совпадающим с ней во всех элементах). Также отмечено, что представленные доказательства использования правообладателем оспариваемого товарного знака без точек не могут быть приняты во внимание при оценке его соответствия положениям пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку касаются вопроса использования знака. Кроме того, указано на представление правообладателем большого количества документов по использованию оспариваемого товарного знака в том виде, как он зарегистрирован, а также на то, что признание правовой охраны данного знака недействительной нанесет колоссальный ущерб добросовестному производителю и его партнерам.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что суть нормы пункта 3 статьи 7 Закона направлена на недопущение нарушения личных неимущественных прав известного лица. В этой связи коллегией было учтено фонетическое тождество сравниваемых обозначений, а умышленное разделение словесного элемента «КИО» точками не меняющим его восприятие в качестве тождественного знаменитой фамилии.

Относительно невозможности учета доказательств использования оспариваемого товарного знака без проставления точек в спорном элементе, коллегия отмечает, что учет подобного рода обстоятельств предусмотрен пунктом С(1) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.), согласно которому «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства».

Довод правообладателя об ущербе не имеет отношения к существу рассматриваемого спора.

Остальные доводы, изложенные в особом мнении от 24.07.2014, были рассмотрены выше, в тексте заключения, и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 17.02.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 385705 недействительным полностью.