

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 14.03.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503912, поданное по поручению компаний Глэнбиа Ньютришинэлс (Ирланд) Лимитед, Ирландия и Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2012707047 с приоритетом от 12.03.2012 зарегистрирован 15.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №503912 на имя ООО «ЭЛЬКВАДО-А», 117321, Москва, Профсоюзная, 146, стр. 3 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словосочетание «FINISH FIRST», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде соединенных между собой шестиугольников желтого цвета с бело-синей каймой, в центре которых расположены латинские буквы «BSN», выполненные оригинальным шрифтом синего цвета. При этом шестиугольники опоясаны по диагонали кольцом красного цвета с сине-белой каймой, на котором в верхней части расположена стилизованная звезда белого цвета с сине-белой каймой.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.03.2014 выражено мнение о том, что регистрация №503912 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса, пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- компания Глэнбиа Н्यूтришинэлс (Ирлэнд) Лимитед является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки: знак «FINISH FIRST» по международной регистрации №1039371 с приоритетом от 12.05.2010, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ; знак «BSN» по международной регистрации №1047702 с приоритетом от 28.04.2010, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ; комбинированный знак «BSN» по международной регистрации №1047706 с приоритетом от 27.04.2010, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №503912 произведена в нарушение прав правообладателя вышеуказанных знаков, поскольку российские потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров;

- компания Глэнбиа Н्यूтришинэлс (Ирлэнд) Лимитед является крупнейшей компанией по производству и продаже пищевых добавок и спортивного питания, имеет ряд дочерних компаний, среди которых созданная в 2001 году американская компания Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. (далее – компания BSN);

- компания BSN за достаточно короткий срок заняла лидирующее место в мировой индустрии спортивного питания и пищевых добавок, а ее продукция (высокобелковые и углеводно-белковые смеси, энергетические и креатиносодержащие добавки, потенцеры, добавки для снижения веса) является одной из самых продаваемых на рынке спортивного питания;

- с момента своего основания продукция нашего доверителя и его дочерней компании, маркированная товарными знаками «FINISH FIRST», «BSN» и «BSN

FINISH FIRST» стала популярной среди спортсменов-бодибилдеров, как профессионалов, так и любителей, в том числе и в России;

- рекламу товаров, выпускаемых под товарными знаками лица, подавшего возражение, а также статьи о нем, можно встретить в журналах, посвященных бодибилдингу и фитнесу («Железный МИР», «MUSCLE & FITNESS» и «MUSCLEMAG»), выпускаемых и в России;

- лицо, подавшее возражение, реализует свою продукцию в России через официальных дистрибуторов, среди которых Игорь Завьялов, мастер спорта России по пауэрлифтингу, основатель клуба «Мускул-Спорт», в настоящее время - бизнесмен и один из лучших в России специалистов в области спортивного питания, руководитель российского представительства «OPTIMUM NUTRITION» - подробная информация на сайте www.optimumnutrition.ru;

- поставки продукции лица, подавшего возражение, на территорию России начались в 2006 году, что подтверждается прилагаемыми накладными, счетами фактурами и таможенными декларациями на товары, которые проходят сертификацию и проверку на наличие запрещенных допинговых средств, о продукции, выпускаемой компанией BSN, содержатся сведения на различных сайтах в сети Интернет, в том числе на официальном сайте компании www.bsnonline.net, первая информация на котором, согласно архивным сведениям, появилась в 2001 году, и в социальных сетях, где имеются персональные страницы компании BSN («Facebook», «Twitter», «ВКонтакте»);

- число читателей в Facebook составляет на сегодняшний день 681 292 человек, при этом страница лица, подавшего возражение, была зарегистрирована в Facebook 25 июня 2009 года, а аналогичная страница на Facebook была открыта ООО «ЭЛЬКВАДО-А» 20 ноября 2013 г.;

- наличие групп-поклонников продукции лица, подавшего возражение, а также персональной страницы именно в самых популярных и масштабных социальных сетях (в том числе российской), доказывает и подтверждает факт известности и популярности его продукции на российском рынке;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на комбинированные знаки «BSN FINISH FIRST» (регистрация ЕС №006820187 с датой приоритета от 09.04.2008; регистрация Германии №302008028834 с датой приоритета от 02.05.2008; регистрация США №3227620 с датой приоритета от 26.05.2006) и словесные знаки «FINISH FIRST» (регистрация Мексики №1157730 с датой приоритета от 23.04.2010; регистрация США №3222682 с датой приоритета от 26.05.2006), что свидетельствует о его известности потребителям в мире;

- поскольку за многие годы существования и активной деятельности нашего доверителя, в том числе и в России, российские потребители привыкли к четкой ассоциации «FINISH FIRST» = Glanbia/BSN, то они поневоле могут явиться потребителями товаров от ООО «ЭЛЬКВАДО - А», полагая, что данные товары производятся лицом, подавшим возражение, или по заключенной с ним лицензии, что не соответствует действительности;

- кроме того, выпуск на российский рынок товаров 05 класса МКТУ маркированных товарным знаком «BSN FINISH FIRST», принадлежащем не лицу, подавшему возражение, может нанести ему существенный урон в морально-этическом плане, поскольку он не сможет контролировать качество производимых товаров и нести за них ответственность, что чревато подрывом репутации, возможной потерей части потенциальных клиентов и, как следствие, нанесением ему убытков, тем более если речь идет о таком специфическом товаре, как «пищевые добавки» и «спортивное питание», т.к. не соответствующее качество товара может нанести непоправимый вред здоровью потребителя;

- таким образом, очевидно, что появление на российском рынке любой продукции под товарным знаком, сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, вызовет в сознании потребителей не соответствующие действительности ассоциации с наименованием этого лица и его продукцией, следовательно, потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения, поскольку правообладателем оспариваемого товарного знака является российская компания, не имеющая никакого отношения к компании лица, подавшего возражение;

- при сравнении оспариваемого товарного знака по свидетельству №503912 со словесным знаком «FINISH FIRST», принадлежащим компании Глэнбиа Н्यूтришинэлс (Ирлэнд) Лимитед, а также с фирменным наименованием дочерней компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. (сокращенно - BSN) установлено их сходство до степени смешения за счет полного воспроизведения в составе оспариваемого товарного знака фирменного наименования компании BSN, а также элемента «FINISH FIRST» противопоставленного знака по международной регистрации №1039371, имеющего в переводе с английского языка конкретное смысловое значение – «финишируй первым»;

- товары 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из семян льна; стероиды», услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров» оспариваемого товарного знака однородны товарам 05 класса МКТУ «пищевые добавки» противопоставленного знака по международной регистрации №1039371;

- регистрация товарного знака по свидетельству №503912 произведена в нарушение авторских прав, принадлежащих компании BSN, сотрудники которой в 2001 году создали графическое обозначение, которое воспроизводит оспариваемый товарный знак;

- правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «ЭЛЬКВАДО-А» до 2013 года являлся дистрибьютором продукции компании BSN на территории Российской Федерации, что подтверждается информацией, размещенной на сайте www.bsnonline.ru;

- ни компания Глэнбиа Н्यूтришинэлс (Ирлэнд) Лимитед, ни ее дочерняя компания BSN не давали разрешения на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №503912 на имя ООО «ЭЛЬКВАДО-А», поэтому регистрация этого товарного знака нарушает положения, предусмотренные пунктом 2 (5) статьи 1512 Кодекса, в силу того, что незаконно произведена на имя агента или представителя лица,

которое является обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции;

- действия ООО «ЭЛЬКВАДО-А» по регистрации оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ с товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503912 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 503912 и противопоставленных международных регистрациях №1039371, №1047702 и №1047702 [1];

- Распечатки из журналов «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», «MUSCLE & FITNESS» и «MUSCLEMAG» с 2008-2013 гг. [2];

- Распечатки статей из сети Интернет о лице, подавшем возражение, и его продукции [3];

- Копии счетов-фактур, накладных и таможенных деклараций на товары лица, подавшего возражение, ввозимые на территорию РФ [4];

- Копии Декларации о Соответствии товаров и Экспертных Заключений Антидопингового центра, выданных на товары лица, подавшего возражение [5];

- Копии Свидетельств о регистрации товаров лица, подавшего возражение, в Роспотребнадзоре [6];

- Распечатки из поисковых систем сети Интернет с упоминанием продукции «BSN FINISH FIRST» лица, подавшего возражение [7];

- Информация о домене «BSNONLINE.NET» лица, подавшего возражение [8];

- Распечатки с сайта www.archive.org с первыми ссылками на сайт www.bsnonline.net [9];

- Распечатки официальных страниц лица, подавшего возражение, в социальных сетях «FACEBOOK», «TWITTER» и «Вконтакте» [10];
- Копии регистраций на товарные знаки «FINISH FIRST» и BSN FINISH FIRST» на имя лица, подавшего возражение, в мире [11];
- Распечатка из электронного словаря «Мультитран» со значением слов «FINISH» и «FIRST» [12];
- Нотариально заверенная копия Affidavita с переводом на русский язык [13];
- Распечатки с сайта www.archive.org с указанием ООО «ЭЛЬКВАДО-А» как официального представителя компании BSN в России [14].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №503912, ознакомленный в установленном порядке с возражением, мотивированный отзыв на доводы возражения не представил. Вместе с тем представитель правообладателя в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2014 и 01.08.2014, отметил, что ООО «ЭЛЬКВАДО-А» является официальным дистрибьютором спортивного питания BSN FINISH FIRST на территории Российской Федерации, а регистрация товарного знака по свидетельству №503912 была произведена с учетом предоставленных писем-согласий.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.03.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 положениями пункта 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 (1) 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно положениям пункта 9 (2) 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, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на

соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников парижской конвенции, с нарушением требований данной конвенции.

Из пункта 1 статьи 6-septies Парижской конвенции следует, что если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Исходя из положений пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 10-bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной

конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №503912 является комбинированным, включает в свой состав словосочетание «FINISH FIRST» (слово «FINISH» в переводе с английского языка означает «финиш, финишировать, а слово «FIRST» переводится как «первый», см. <http://slovari.yandex.ru>), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде соединенных между собой шестиугольников желтого цвета с бело-синей каймой, в центре которых расположены латинские буквы «BSN», выполненные оригинальным шрифтом синего цвета. При этом шестиугольники опоясаны по диагонали кольцом красного цвета с сине-белой каймой, на котором в верхней части расположена стилизованная звезда белого цвета с сине-белой каймой.

Основанием для подачи возражения от 14.03.2014 послужило, в частности, нарушение исключительного права компании Глэнбиа Ньютришинэлс (Ирланд) Лимитед на знаки по международным регистрациям №1039371, №1047702, №1047706.

Противопоставленный словесный знак «FINISH FIRST» по международной регистрации №1039371 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «dietary supplements» (пищевые добавки).

Противопоставленный знак «BSN» по международной регистрации №1047702 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак  по международной регистрации №1047706 представляет собой изображение соединенных между собой шестиугольников белого цвета с бело-черной каймой, в центре которых расположены латинские буквы «BSN», выполненные оригинальным шрифтом черного цвета. Шестиугольники опоясаны по

диагонали кольцом черного цвета с черно-белой каймой, на котором в верхней части расположена стилизованная звезда белого цвета с черно-белой каймой.

Необходимо отметить, что в отношении знаков по международным регистрациям №1047702 и №1047706 были приняты решения Роспатента от 18.04.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны. Исходя из того, что правовая охрана этим международным регистрациям на территории Российской Федерации не предоставлена, они не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №503912.

Вместе с тем анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №503912 и знака по международной регистрации №1039371 на предмет их сходства показал, что они включают в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента словесный элемент «FINISH FIRST», в переводе с английского языка означающий «финишируй первым». Вхождение в состав оспариваемого товарного знака фонетически и семантически тождественного индивидуализирующего элемента противопоставленного знака по международной регистрации №1039371 обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. При этом цветовые и шрифтовые отличия сравниваемых обозначений «FINISH FIRST» носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом, обуславливая в данном случае вывод о второстепенности графического критерия сходства.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из семян льна; стероиды» и услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров» однородны товарам 05 класса МКТУ «пищевые добавки» противопоставленного знака по международной регистрации №1039371. Так, сопоставляемые товары 05 класса МКТУ соотносятся друг с другом как вид/род, а услуги по розничной, оптовой продаже товаров оспариваемого товарного знака являются сопутствующими товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1039371.

Все вышеуказанное обуславливает вывод об ассоциировании оспариваемого товарного знака по свидетельству №503912 и противопоставленного знака по международной регистрации №1039371 друг с другом в гражданском обороте и, как следствие, об их сходстве до степени их смешения.

Вместе с тем действующим законодательством предусмотрена регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, при наличии согласия, предоставленного правообладателем такого товарного знака.

Так, в материалах заявки оспариваемого товарного знака имеются письма компании Глэнбиа Ньютришинэлс (Ирлэнд) Лимитед, датированные 19.02.2013 и 24.10.2013, в которых выражено согласие компании Глэнбиа Ньютришинэлс (Ирлэнд) Лимитед как правообладателя знака по международной регистрации №1039371 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «BSN FINISH FIRST» по заявке №2012707047 на имя ООО «ЭЛЬКВАДО-А» в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ. Однако, по мнению лица, подавшего возражение, данные письма являются подделкой. В этой связи следует отметить, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не обладает полномочиями для установления факта фальсификации и при рассмотрении материалов дела исходит из принципа добросовестности лица, предоставившего те или иные документы в материалы заявки. Каких-либо документов, устанавливающих факт фальсификации упомянутых писем, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Принимая во внимание имеющиеся в деле письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1039371, предусмотренного действующим законодательством, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503912 было произведено в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, полагает, что товарный знак по свидетельству №503912 в силу ассоциирования его с товарными знаками и продукцией Глэнбиа Ньютришинэлс (Ирлэнд) Лимитед и ее дочерней компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его местонахождения, поскольку

правообладатель оспариваемого товарного знака не имеет отношения к лицу, подавшему возражение.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его способности ввести потребителя в заблуждение показал, что сам по себе комбинированный товарный знак, включающий буквы «BSN» и словесный элемент «FINISH FIRST» (в переводе с английского языка – «финишируй первым»), не несет в себе ложную информацию о товаре. Вместе с тем, обозначение может быть признано способным вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным изготовителем товаров, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Представленные материалы возражения [1], [11] свидетельствуют, что компания Глэнбиа Нютришинэлс (Ирлэнд) Лимитед является правообладателем ряда товарных знаков (регистрация ЕС №006820187 с датой приоритета от 09.04.2008; регистрация Германии №302008028834 с датой приоритета от 02.05.2008; регистрация США №3227620 с датой приоритета от 26.05.2006; регистрация Мексики №1157730 с датой приоритета от 23.04.2010; регистрация США №3222682 с датой приоритета от 26.05.2006; международные регистрации №1039371; №1047702; №7047706), тождественных или сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Использование данных товарных знаков осуществляется компанией Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк., являющейся, как указано в возражении, дочерней компанией Глэнбиа Нютришинэлс (Ирлэнд) Лимитед. Из распечаток сети Интернет [3], [7], [10] усматривается, что компания Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. была создана в 2001 году и позиционирует себя в сфере индустрии спортивного питания и пищевых добавок как компания BSN. Указанная взаимосвязь между компанией Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. и обозначением «BSN» прослеживается из общедоступных источников информации, размещенных в сети Интернет [3], [7], [10] (<http://activelifenutrition.ru/catalog/fabricator.php?id=141>;

<http://tsp-shop.ru/vendors/bsn>; <https://www.facebook.com/BSNsupplements?fref=ts>), а также подтверждается Аффидавитом [13].

В качестве средства индивидуализации пищевых добавок и спортивного питания компанией Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. используется обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, что подтверждается сведениями из сети Интернет и рекламными публикациями в средствах массовой информации [2], [3], [9].

Следует отметить, что ряд представленных документов возражения, к которым относятся грузовые таможенные декларации [4] и документация на соответствие продукции требованиям российского законодательства о пищевой продукции [5], [6] напрямую не соотносятся с компанией Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк., 5901 Broken Sound Parkway, Boca Raton, Florida 33487, USA), поскольку в них фигурирует компания BSN Inc с иным адресом (6500 E. Rogers Circle Suite #D Boca Raton, FL 33487, USA). Поскольку лицо, подавшее возражение, не смогло пояснить разницу в наименовании компаний и их адресов, указанные документы не могут рассматриваться в качестве подтверждения доводов возражения. Также коллегия палаты по патентным спорам не может принять во внимание счета [4], выставленные за продукцию компанией Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. компании AR Americas Trading LLC, поскольку отсутствуют доказательства ее реального ввоза на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также архивную распечатку с сайта www.bsnonline.ru [14], которая не содержит сведений о товаре, и распечатки из социальных сетей [10], датированных позднее приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, сведения о соответствующей продукции, маркированной обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, осуществлялись до даты его приоритета, что подтверждается рекламными статьями в средствах массовой информации [2] за 2008 – 2011 гг. При этом, помимо рекламы самого товара, на страницах представленных журналов [2] размещалась информация о дистрибьюторах продукции и местах реализации в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, что свидетельствует о ее присутствии на российском рынке по крайней мере с 2008 года,

т.е. до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Опровержений указанному выводу правообладателем не представлено.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №503912 ассоциировался у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака с пищевыми добавками и спортивным питанием компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк.

Кроме того, пересечение деятельности компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. как производителя пищевых добавок и спортивного питания и компании ООО «ЭЛЬКВАДО-А» по их продаже под идентичными обозначениями позволяют усмотреть, что в данном случае потребитель будет идентифицировать источник происхождения товаров и услуг как один и тот же. При этом не имеет значения наличие или отсутствие согласия на регистрацию, поскольку введение в заблуждение обусловлено сложившейся репутацией и узнаваемостью оспариваемого обозначения комбинированного обозначения у российского потребителя, не осведомленного о взаимоотношениях производителя товара и его дистрибьюторах.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «ЭЛЬКВАДО-А» для товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, связанных с производством и реализацией различных пищевых добавок, способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя этих товаров (услуг).

Следовательно, довод возражения о том, что регистрация №503912 произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Кроме того, в поступившем возражении также приведены доводы о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503912 нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование BSN в сфере индустрии спортивного питания и пищевых добавок.

В этой связи следует отметить, что для признания регистрации товарного знака по свидетельству №503912 недействительной в рамках положений пункта 8

статьи 1483 Кодекса необходимо соблюдение требований о тождестве или сходстве до степени смешения сравниваемого товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (отдельным его элементом), однородности товаров, в отношении которых осуществляется деятельность обладателя исключительных прав на фирменное наименование, и указанных в свидетельстве товарного знака, а также наличие у обладателя фирменного наименования более ранних прав на это средство индивидуализации.

Анализ материалов дела показал, что компания Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк., (Bio-Engineered Supplements and Nutrition, Inc.) и обладатель прав на оспариваемый товарный знак осуществляют деятельность в одной и той же сфере деятельности, связанной с пищевыми добавками для спортсменов.

Согласно утверждению лица, подавшего возражение, компания Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. была основана в 2001 году, т.е. раньше даты (12.03.2012) поступления заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем в данном споре не выполняется требование законодательства о тождестве или сходстве товарного знака фирменному наименованию (отдельным его элементом).

Так, оспариваемый товарный знак включает в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов латинские буквы «BSN». Фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является обозначение Bio-Engineered Supplements and Nutrition, Inc., где Inc. означает организационно-правовую форму компании (корпорация), а Bio-Engineered Supplements and Nutrition – это собственно название фирмы, ее отличительная часть. Фактических документов о том, что обозначение «BSN» является частью фирменного наименования компании Bio-Engineered Supplements and Nutrition, Inc. лицом, подавшим возражение, не представлено. В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что обозначение «BSN» тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что одним из оснований для подачи возражения от 14.03.2014 явилось то, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена без разрешения лица, подавшего возражение, на имя его дистрибьютора, в подтверждение чего в возражении содержится ссылка на информацию, размещенную на сайте www.bsnonline.ru, администратором которого является ООО «ЭЛЬКВАДО-А», т.е. правообладатель оспариваемого товарного знака. Представителем правообладателя дистрибьюторские отношения с лицом, подавшим возражение, не отрицаются, о чем указано в соответствующей корреспонденции от 22.05.2014.

Кроме того, в материалах дела имеются представленные на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака письма от компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк., датированные 30.03.2012 и 24.10.2013, в которых выражено согласие этой компании на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЭЛЬКВАДО-А» в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

С учетом имеющегося согласия компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. с регистрацией оспариваемого товарного знака на имя его представителя, а также отсутствие установленного факта фальсификации выданного письма-согласия, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №503912 была произведена с нарушением положений, предусмотренных статьей 6-septies Парижской конвенции.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №503912 нарушает авторские права лица, подавшего возражение, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлено письменное заявление под присягой старшего юриста компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк.,



согласно которому изобразительное обозначение было создано в 2001 году сотрудниками этой компании, и, таким образом, в соответствии с Законом США об авторском праве авторские права на данное изображение принадлежат компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии авторских прав на вышеуказанное графическое обозначение правообладателем оспариваемого товарного знака не опровергается. Вместе с тем в материалах рассматриваемой заявки №2012707047, как было упомянуто выше, имеются письма от компании Био-Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк., содержащие согласие на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЭЛЬКВАДО-А», что свидетельствует о том, что компания Инжинирд Саплементс энд Нутришн, Инк. не усматривала нарушения своих исключительных прав при регистрации оспариваемого товарного знака.

В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об обоснованности доводов возражения от 14.03.2014 в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №503912 положениям, предусмотренным требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 14.03.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503912 недействительным полностью.