

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 07.05.2014, поданное компанией Монстр Энерджи Компании, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719305, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012719305 (дата подачи заявки 09.06.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CUBA-LIMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 21.02.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «CUBA-LIMA», состоящее из географических названий (Cuba – официальное название – республика Куба (исп. Republica de Cuba) – неофициальное с 1959г. –

Остров Свободы – островное государство в северной части Карибского моря. Входит в состав Больших Антильских островов; Lima- столица и крупнейший город республики Перу (см. Интернет-словари), будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и места производства товаров, поскольку заявитель находится в США, штат Калифорния (California USA).

В заключении по результатам экспертизы указано, что, несмотря на то, что, по мнению заявителя, заявленное обозначение «CUBA-LIMA» является неделимым словосочетанием, в целом оно воспринимается как указание на место производства товаров и нахождения изготовителя, поскольку полностью состоит из названий географических объектов, репутация которых очень высока.

В возражении от 07.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 21.02.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является изобретенным самим заявителем единым и неделимым словосочетанием, объединенным общей семантикой, которое используется им и, соответственно, воспринимается потребителем именно в таком сочетании, поскольку было задумано как ответ знаменитому и популярному на весь мир коктейлю «CUBA LIBRE», который возник в период испано-американской войны 1898 года, когда в одном из баров Гаваны американские солдаты смешали ром, колу, лед, добавили дольку лайма и выпили за свободу Кубы;

- заявитель решил создать свою «безалкогольную» версию коктейля в виде энергетического напитка, оригинальным образом обыграв название известного коктейля;

- слово «LIMA» имеет различные значения в разных языках: в испанском языке - лимон, поправка, усовершенствование, напильник, подпилоч; в итальянском языке – рашпиль, напильник; в английском языке – фасоль, лунообразная фасоль, извести;

- слово «Lima» является очень распространенной фамилией в странах Латинской Америки, в частности, в Бразилии, кроме того, это название реки в Португалии;

- словесный элемент «CUBA» также имеет в переводе с испанского языка несколько значений: бочка, толстобрюхий человек, шахта доменной печи, младший брат, младший сын, кроме того, Куба – это город в Азербайджане; село в Кабардино-Балкарии; село в Дагестане; муниципалитет в округе Бежа (Португалия); загородный дворец сицилийских королей в Палермо; реки в России (приток Серги, приток Чемала); название аргентинского спортивного клуба;

- заявленное обозначение может быть переведено на русский язык с испанского языка как «куба-лимон», что носит абсолютно фантазийный характер по отношению к заявленному перечню товаров;

- обозначение «CUBA-LIMA» не является наименованием какого-либо географического объекта.

В возражении также приведены доводы о том, что заявленное обозначение не противоречит пункту 4 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель представил информацию из истории своей компании со ссылкой на официальные сайты <http://www.hansens.com>, www.monsterenergy.com и электронную энциклопедию Википедия.

В возражении также утверждается, что о популярности напитка «CUBA-LIMA» свидетельствуют результаты поиска в поисковых системах сети Интернет (Yandex, Rambler, Yahoo, Google), которые при соответствующем запросе выдают ссылки на продукцию заявителя, а также информация из всемирных социальных сетей «Twitter» и «Facebook».

По мнению заявителя, потребители привыкли к тому, что юридически производитель товаров может иметь прописку в одной стране, а фактически массово производить товар в совершенно других юрисдикциях – как правило, в странах третьего мира, в связи с чем они уже давно не соотносят название товарных знаков, которыми маркируются товары, с их реальным географическим или национальным происхождением, поэтому нет фактической обоснованности

ассоциации между товарами, производимыми заявителем из США и маркированными обозначением «CUBA-LIMA», и страной Куба и городом Лима.

В возражении также приведены ссылки на регистрации, содержащие такие географические наименования как «АРАРАТ» (свидетельства №№193147,189252), «БАЙКАЛ» (свидетельства №№135467, 135466), «АРАЛ» (свидетельство №235395), «БАЛХАШ» (свидетельство №208915), «ОНЕГА» (свидетельства №№157422, 229254, 193241, 193240, 207411).

Кроме того, в дополнение в вышеизложенной информации заявитель ссылается на регистрацию заявленного обозначения в США, Австралии, странах Европейского Союза, Мексике и Корее.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки электронного словаря «Мультитран» со значениями слов «CUBA» и «LIMA» [1];
- распечатки из Википедии о Кубе и Лиме [2];
- распечатка с сайта www.unesco.org об историческом центре г. Лима [3];
- список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО [4];
- информация об историческом центре г. Лима (Centro Historico de Lima) и о городе Лима [5];
- информация о коктейле «CUBA LIBRE» [6];
- информация о продукции заявителя с официального сайта www.monsterenergy.com [7];
- информация о продукции «CUBA-LIMA» с официальной страницы заявителя в социальной сети Facebook [8];
- распечатки из поисковых систем сети Интернет с упоминанием обозначения «CUBA-LIMA» [9];
- свидетельства о регистрации США, Кореи, Мексики, Австралии, ЕС [10];
- информация о заявителе из различных источников сети Интернет [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (09.06.2012) подачи заявки №2012719305 на государственную регистрацию товарного знака 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции российской Федерации 25.03.2003 за №4322, 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CUBA-LIMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Из общедоступных источников информации, включая ссылки [1] – [5], приведенные в приложении к возражению, а также указанные в заключении по результатам экспертизы, следует, что заявленное обозначение состоит из географических названий: CUBA – Куба - островное государство в Карибском море и крупнейший остров Республики Куба; LIMA- Лима – столица Перу.

Коллегия полагает несостоятельными доводы заявителя о других значениях слов CUBA и LIMA, поскольку именно с этими широко известными географическими наименованиями будут возникать ассоциации у потребителя при восприятии заявленного обозначения, и именно эти географические названия могут быть восприняты как место нахождения изготовителя товаров или место происхождения товаров.

Следует также указать, что история коктейля «CUBA LIBRE» [6], на который ссылается заявитель, также связана с Кубой, поскольку, как указывает сам заявитель, он был создан в одном из баров Гаваны – столицы Кубы.

Таким образом, принимая во внимание, что заявитель является компанией, расположенной в штате Калифорния, США, вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их производства, следует признать обоснованным, при этом наличие дефиса между известными географическими наименованиями не опровергает указанный вывод, поскольку, как указывает сам заявитель, такого географического объекта не существует, в силу чего возникающие при восприятии данного обозначения ассоциации, как указано выше, будут связаны с известными потребителю географическими объектами Куба и Лима.

Что касается материалов [7], [11], приложенных к возражению в качестве доказательства известности компании заявителя и ее продукции, то они не могут рассматриваться в качестве аргументов, опровергающих вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, поскольку представленная история компании носит информационный характер, никак не связанный с производством товаров, маркированных заявленным обозначением «CUBA-LIMA», в том числе таких товаров 05 и 30 классов МКТУ, как пищевые добавки и чай. Что касается товаров 32 класса МКТУ (безалкогольных напитков), маркированных обозначением «CUBA-LIMA», то заявителем не представлено никаких документов, подтверждающих, что напиток «CUBA-LIMA» получил свою

известность на территории Российской Федерации как товар заявителя до даты подачи заявки №2012719305 (09.06.2012).

Распечатка страниц с сайта www.monsterenergy.com [7] включает ряд картинок с изображением продукции заявителя, включая товары, маркированные заявленным обозначением, однако эти материалы свидетельствуют только о том, что такой товар производится в настоящее время, однако никаких данных о дате начала производства, объемах производимой продукции, территории распространения, в том числе в Российской Федерации, эта информация не содержит. Переписка частного лица (Ольги Якименко) в социальной сети [8] также не может рассматриваться в качестве подтверждения известности и популярности этого напитка на территории Российской Федерации, поскольку она относится к периоду времени после даты подачи заявки (сентябрь-октябрь 2012 года), кроме того, эта переписка носит личный характер и в ней присутствуют отзывы о напитке только иностранных пользователей социальных сетей.

Представленные распечатки из поисковых систем сети Интернет [9] также не могут свидетельствовать о том, что до даты подачи заявленного обозначения оно воспринималось российским потребителем как товарный знак заявителя, поскольку результаты поиска относятся к англоязычным сайтам и не содержат информации о дате их размещения в сети Интернет.

Коллегия полагает несостоятельной ссылку заявителя на российские регистрации со словесными элементами «АРАРАТ», «БАЙКАЛ», «АРАЛ», «БАЛХАШ», «ОНЕГА», поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Что касается отмеченных в возражении фактов предоставления правовой охраны знаку в других странах, то следует отметить, что они не имеют значения при оценке охраноспособности знака на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране

промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Коллегия также отмечает, что заключение по результатам экспертизы не содержит оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2014.