

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 от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584593, поданное по поручению компании Марс Инкорпорейтед, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2014739434 с приоритетом от 25.11.2014 зарегистрирован 22.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №584593 на имя ООО «ГАНЕША», Воронежская область, г. Борисоглебск (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №584593 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность с 1911 года и на сегодняшний день является одним из ведущих мировых производителей кормов для домашних животных, в том числе под торговым названием «KITEKAT»;

- лицо, подавшее возражение, использует стилизованное изображение кота для индивидуализации кормов для животных в своей коммерческой деятельности, которое является произведением дизайна и графики (далее - "Произведение") и подлежит охране на основании положений статей 1256 и 1259 Кодекса;

- Произведение зарегистрировано на территории Европейского союза в качестве



товарного знака: «» товарный знак ЕС № 004977039 в отношении товаров и услуг 05, 31 и 44 классов МКТУ, дата приоритета - 23 марта 2006 года, дата регистрации - 10 апреля 2007 года;

- данное Произведение также охраняется в иных вариантах;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка №2017734958 на регистрацию Произведения в качестве товарного знака для товаров 31 класса МКТУ, однако в регистрации было отказано на основании сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- лицом, подавшим возражение, была подана новая заявка №2018742272 на регистрацию Произведения в качестве товарного знака для товаров 31 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с Произведением;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных товаров, для которых используется Произведение;

- авторские права лица, подавшего возражение, на Произведение возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с Произведением подтверждает специалист в области искусствоведения в заключении от 2 августа 2017 года. Указанный вывод основан на общем композиционном построении, пропорциональном соотношении в общей композиции (например, схожее соотношение размера ушей по отношению к голове, схожее соотношение размера носа и глаз по отношению к голове), погрудным изображением в виде "портрета" в три четверти, одинаковым выбором ракурса и т.д.;

- наличие риска возникновения ассоциации между сравниваемыми обозначениями у потребителей подтверждается, в частности, проведенным опросом общественного мнения, который был проведен Фондом содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" в ноябре 2017 года среди 1500 респондентов;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 31 класса МКТУ "корма для животных". Производство используется для маркировки кормов для животных, которые предлагаются к продаже в странах Европейского союза. Товары, маркированные Произведением, предлагаются к продаже и в Российской Федерации посредством онлайн-магазинов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584593 недействительным в отношении товаров 31 класса МКТУ.

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

1. Информация о товарном знаке № 584593 на 1 л. в 1 экз.;
2. Информация о Лице, подавшем возражение, на 35 л. в 1 экз.;
3. Аффидавит от Дэрила Ллойда Уильяма Грэхама на 18 л. в 1 экз.;
4. Информация о товарных знаках Европейского союза № 004977039, №002637064 и № 002637064 лица, подавшего возражение, на 34 л. в 1 экз.;
5. Информация о заявке № 2017734958 на 4 л. в 1 экз.;
6. Информация о заявке № 2018742272 на 4 л. в 1 экз.;
7. Копия экспертного заключения на 59 л. в 1 экз.;
8. Отчет ВЦИОМ о мнении респондентов о сходстве или различии комбинированных обозначений, использующихся на упаковке корма для кошек, на 17 л. в 1 экз.;
9. Копия нотариального протокола, подтверждающего использование Произведения на русскоязычных веб-сайтах в сети Интернет, на 178 л. в 1 экз.;

10. Копия нотариального протокола, подтверждающего использование Произведения лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака, на 57 л. в 1 экз.;
11. Копии судебных актов по делам №А40-13480/2014, А40-10573/04 на 15 л. в 1 экз.;
12. Информация о персонажах мультипликационных фильмов на 6 л. в 1 экз.;
13. Копии судебных актов по делам №№А08-4068/2015, А65-26421/2009, А53-4547/2011, СИП-552/2014 на 25 л. в 1 экз.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №584593, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- основания, по которым подано настоящее возражение, а именно пункт 10 статьи 1483 Кодекса, не могут быть применены при рассмотрении данного возражения, поскольку пункт 10 статьи 1483 Кодекса содержит запрет на использование в товарном знаке элементов объектов, указанных в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, в отношении однородных товаров, а понятие однородности не применимо к произведениям и именам, из поименованных в пункте 9 статьи 1483 Кодекса объектов применительно к пункту 10 статьи 1483 Кодекса можно отнести только промышленные образцы и знаки соответствия;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены необходимые сведения о наличии исключительных прав на произведение, имеющих более ранний приоритет;

- регистрации товарных знаков в странах ЕС не свидетельствуют о наличии авторских прав у лица, подавшего возражение, а лишь подтверждают права на средства индивидуализации на той территории, где они зарегистрированы;

- экспертное исследование проводилось в отношении изображения отличного от изображения, фигурирующего в возражении;

- - отчет с результатами социологического исследования, представленный лицом, подавшим возражение, не применим в качестве доказательства по

настоящему делу, в силу имеющихся очевидных графических отличий сравниваемых обозначений;

- русскоязычные веб-сайты в сети Интернет не подтверждают использование изображения кота лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации;

- обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, было разработано в 2009 году по заказу правообладателя архитектором-дизайнером Хвастуновым Сергеем Вячеславовичем, который является дипломированным специалистом в области дизайна. В 2013 году исключительные права на произведение были отчуждены в пользу правообладателя.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 584593.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия пришла к следующему выводу.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.11.2014) 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).

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.

Согласно положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №584593 является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения кота, держащего одной лапой табличку в форме овала, обрамленную красной линией, на которой помещен словесный элемент «Mrcat», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, другая лапа кота поднята вверх с вытянутым большим пальцем, на шее у кота расположен галстук-бабочка. Знак выполнен в черном, белом, сером, темно-сером, темно-красном, зеленом, голубом, синем, темно-синем, бежевом, светло-розовом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 31 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение, считает, что нарушены, принадлежащие ему авторские права на изображение кота.

Так, из представленного affidavita [3] следует, что Произведение в виде



изображения кота «» было создано в 2001 году, автором которого является Дэрил Ллойд Уильям Грэхам. Данному лицу были предоставлены письменные инструкции по дизайну от клиента и представляющего его рекламного агентства, согласно которому автор должен был создать иллюстрацию персонажа кота для продвижения бренда кошачьего корма «Китекат» («Kitekat»). Также из affidavita следует, что все авторские права и права на использование Произведения были переданы компании Марс Инкорпорейтед, США в 2001 году.

В связи с тем, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака (изображение кота с рамкой) является сходным с указанным Произведением, поскольку совпадают: внешняя форма сравниваемых обозначений, а именно погрудное изображение котов в одинаковом ракурсе и наличие стилизованных табличек в нижней части изображения; общее композиционное построение (тело с предплечьями, грушевидная голова с треугольными ушами); пропорциональные соотношения деталей композиций (сходное соотношение ушей, носа, глаз по отношению к голове, одинаковые формы носов, сходное изображение ртов с открытой нижней челюстью, при которой виден язык, сходное изображение щек, переходящих в линию шеи, сходное изображение бровей «домиком»); светотеневая проработка (одинаковое расположение бликов над бровями, сходная моделировка правой щеки, внутренней стороны правого уха, челюсти), то правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, было разработано по заказу правообладателя архитектором-дизайнером Хвастуновым Сергеем Вячеславовичем в 2009 году, не опровергает того, что оспариваемый товарный знак включает в качестве элемента ранее созданное Произведение.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №584593 положениям, предусмотренным требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584593 в отношении товаров 31 класса МКТУ.