



Российский Суд по интеллектуальной собственности направил на пересмотр решение по заявлению Coca-Cola о признании недействительной регистрации знака FANTOLA

08/11/2022

ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, РОССИЯ

Алиса Пестрякова

В соответствии с российским правом товарный знак может быть зарегистрирован в России при условии успешного прохождения экспертизы, проводимой Российской Службой по Интеллектуальной Собственности (Роспатент). В отличие от правил Офиса Интеллектуальной Собственности ЕС (EUIPO), в России экспертиза заявки по существу включает оценку на соответствие абсолютным и относительным критериям. Это означает, что Роспатент проверяет, как различительную способность знака, так и наличие любых прав препятствующих регистрации (сходных товарных знаков).

Существование сходных товарных знаков, охраняемых в отношении сходных товаров или услуг, препятствует регистрации. И, хотя, полная процедура оппозиции аналогична той, что действует по правилам EUIPO, в России не существует, правообладатель действующего товарного знака может подать в Роспатент письмо-обращение с доводами, что знак, поданный на регистрацию, не может быть зарегистрирован, так как является сходным до степени смешения с действующим знаком. В случае, если Роспатент не согласен с позицией правообладателя и предоставляет охрану знаку по заявке, в отношении такого зарегистрированного знака может быть подано возражение против



предоставления правовой охраны на основании сходства со знаком, имеющим более ранний приоритет, и несоответствии требованиям законодательства.

Палата по патентным спорам (Палата) является специальным органом Роспатента, компетентным для рассмотрения в рамках административной процедуры возражений на решения Роспатента, включая возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. В соответствии с российским законодательством, решения Палаты могут быть обжалованы в Суде по интеллектуальным правам.

На основании положений статей 1512 и 1513 Гражданского Кодекса РФ, международный производитель безалкогольных напитков из США The Coca-Cola Company (Coca-Cola) подал в Палату возражение против регистрации товарного знака, принадлежащего российскому производителю безалкогольных напитков, заявив, что знак FANTOLA является сходным до степени смешения с его знаками FANTA, и что регистрация FANTOLA таким образом нарушает требования законодательства и решение о регистрации должно быть отменено.

Роспатент не согласился с заявлением о сходстве с FANTA, и, соответственно, регистрация товарного знака FANTOLA сохранила свое действие. Для дополнительной информации, Вы можете прочитать нашу предыдущую статью "Rospatent Chamber for Patent and Trademark Disputes: FANTOLA is not confusingly similar with FANTA by Coca-Cola" (по ссылке <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0a3d158c-42c3-4d30-a32b-5d843f507f51>).

После этого Coca-Cola подала исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать отказ Палаты по возражению на решение о регистрации товарного знака FANTOLA.

Первоначальное возражение против регистрации товарного знака было подано 17 мая 2021 года, а решение об отказе в удовлетворении возражения было датировано 14 января 2022. Суд по интеллектуальным правам вынес решение по делу 17 октября 2022 (дело СИП-353/2022).

В судебном иске американская компания возражала против аргументов Палаты и заявляла о сходстве товарных знаков, а также, что регистрация знака FANTOLA приводит к смешению с товарным знаком FANTA, потере клиентов и ущербу репутации Coca-Cola. Основными аргументами Coca-Cola было то, что FANTA приобрела значимость как известный знак, тогда как знак FANTOLA был составлен как комбинация слов Fanta и Cola и очевидно ссылается на эти известные бренды.

Правообладатель знака FANTOLA в отзыве на иск заявлял, что Coca-Cola злоупотребляет своими правами, и указывал, что истец оспаривает только 2 из 6 решений об отказе, принятых Роспатентом по возражениям на регистрацию различных знаков FANTOLA. Российской компании посчитала, что добросовестным поведением было бы оспаривать все 6 решений об отказе в аннулировании регистраций по возражениям, тогда как те же действия в отношении только 2х решений не было направлено на защиту прав на товарный знак или интересов, а скорее было неподобающим ограничением конкурента. Кроме того, она также утверждала, что в соответствии с процедурными требованиями Coca-Cola не может считаться заинтересованным лицом (наличие статуса заинтересованного лица является необходимым условием для подачи возражения на решение), так как приостановила свою деятельность в России и, соответственно, не соответствует требованиям части 2 статьи 1513 Гражданского Кодекса РФ, о том, что возражение на регистрацию может

быть подано только заинтересованным лицом.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело и позицию Роспатента, и дал указания относительно пересмотра оценки сходства, проведенной Палатой. Ниже мы указываем основную мотивировку и обоснования Суда, которые могут быть интересны правообладателям при выстраивании защиты в спорах по товарным знакам в Палате.

Во-первых, Суд подтвердил, что Coca-Cola является заинтересованной стороной для целей подачи возражения на регистрацию товарного знака FANTOLA и постановил, что владение товарным знаком с датой приоритета ранее, чем дата сходного товарного знака, регистрации которого оспаривается, является достаточным для соответствия требованиям законодательства.

Кроме того, Суд отметил, что возражение было подано, и решение об отклонении возражения было принято до приостановки бизнеса в России, и таким образом, Coca-Cola не может быть лишена права на защиту.

Более того, Суд по интеллектуальным правам выявил следующие нарушения в решении Роспатента:

- уровень фонетического сходства не был должным образом оценен;
- визуальные различия знаков были переоценены и не оказывают существенного влияния на создающуюся ассоциативную связь между знаками;
- смысловое значение знака FANTA не было учтено (с указанием на то, что современные толковые словари содержат слово «Fanta» как обычное слово со значением безалкогольного напитка со вкусом апельсина);
- существование серии товарных знаков FANTA, ее влияния на сходство и потенциальное предположение о том, что FANTOLA может быть новым товарным знаком в серии, не были оценены;
- доказательства, предъявленные Coca-Cola, не были должным образом изучены и приняты во внимание.

Кроме этого, Суд отметил, что для доказывания связи между знаком и производителем, лицу необходимо предоставить доказательства создавшейся ассоциации между товаром, маркированным товарным знаком, и производителем. Было дано разъяснение, что это не может быть доказано подтверждением простого присутствия на товарном рынке, но, кроме этого, должны быть предоставлены доказательства маркетинговых усилий производителя по созданию у потребителей ассоциации между продуктом и компанией.

Такое логическое рассуждение может быть интерпретировано таким образом, что знаки должны считаться сходными до степени смешения, пока российский производитель не убедит Роспатент, что клиенты связывают знак с производителем как таковым.

Роспатент предоставил дополнительные разъяснения в отзыве на исковые требования Coca-Cola, но Суд постановил, что это не может заместить плохо обоснованные доводы и ошибки решения, принятого в рамках административного производства по рассмотрению возражения.

Исходя из этого, Суд по интеллектуальным правам постановил, что Палата должна повторно рассмотреть возражение на решение о регистрации FANTOLA, исходя из изложенного решения. Он также пояснил, что не может вынести решение по существу спора, так как судебная инстанция не может заместить административную процедуру, и Палата является соответствующим уполномоченным органом для решения спора.

Это означает, что будет вынесено новое решение, которое может принципиально изменить баланс прав на товарные знаки в споре. Судьба потенциального аннулирования решения о регистрации товарного знака FANTOLA остается неясной, так как товары FANTOLA уже

представлены на рынке в России. Если знак будет аннулирован как сходный до степени смешения с FANTA, Coca-Cola может подать иск о нарушении прав на товарный знак к российскому производителю и запретить использование знаков FANTOLA, таким образом, изменение позиции Роспатента может иметь фактическое существенное влияние на рынок безалкогольных напитков в России.

В качестве финального комментария, мы хотим добавить, что решение Суда по интеллектуальным правам

является, по существу и процессуально, сложным документом, где были приняты во внимание только правовые обоснования, которые были применены без предубеждений, полностью вне зависимости от национальной принадлежности сторон, и, фактически, до настоящего момента, признающим в существенной степени права и позицию Coca-Cola. Мы рады тому, что мрачные предсказания тех, кто предрекал конец правам интеллектуальной собственности в России с приходом кризиса в Украине, оказываются ошибочными.



Alisa Pestryakova

ASSOCIATE



a.pestryakova@dejalex.com



+7 495 792 54 92



Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4
119017 – Moscow

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

