

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.07.2010, поданное ООО «Мыльные орехи», Санкт – Петербург, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727821/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008727821/50 с приоритетом от 22.08.2008 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Мыльные Орехи» (далее - заявитель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» в отношении товаров 03 и части товаров 05 классов МКТУ будет указывать на вид, состав и свойства товаров.

В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как вводящее в заблуждение потребителя относительно товаров.

Мыльные орехи – это орехи, которые растут в предгорьях Гималаев, в самых экологически чистых местах Индии. Ценность представляет скорлупа

ореха, в которой содержатся органические соединения – сапонины, которые являются природными пенообразователями. Мыльные орехи применяются при стирке белья, для уборки в доме и мытья машины, в качестве средства для мытья посуды и очищения золотых и серебряных ювелирных изделий, для умывания людьми, страдающими экземой, псориазом и др. заболеваниями кожи; а также отпугивают комаров и мух (в качестве репеллента); эмульсия мыльных орехов может использоваться как удобрение для домашних растений и т.д. (см. Интернет www.belikot.ru/77.html; morehi.ucoz.ru/index/0-5).

По сведениям Интернет, информация о товаре «Мыльные орехи» представлена в полном объеме, он хорошо и давно известен потребителям, о чем свидетельствует информация, предоставляемая торговыми учреждениями, обсуждение товара широким кругом потребителей.

Заявленное обозначение не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать заявленные товары и отличать их от товаров других производителей, так как в настоящее время обозначение «Мыльные орехи» используется несколькими компаниями.

Представленные заявителем документы (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, накладные, информация в печатных изданиях) не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности, так как имеют более позднюю дату, чем дата подачи заявки.

В возражении от 09.07.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» является фантазийным, вымышленным и было впервые введено заявителем в 2008 году и зафиксировано в качестве части фирменного наименования юридического лица, принадлежащего заявителю;

- товарный знак «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» активно используется заявителем для маркировки производимых им товаров;

- результаты экспертизы не соответствуют действительности, поскольку на мыльных деревьях, растущих в Индии и предгорьях Гималаев, орехи не растут, на

них растут ягоды;

- плоды мыльного дерева в своем составе не содержат мыла, а содержат сапонин (натуральный пенообразователь);

- термин «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» в отношении плодов мыльного дерева не упоминается ни в словарях, ни в энциклопедиях, ни в справочниках, ни в специализированной литературе, ни в нормативных документах;

- ООО Эковэй ранее закупало продукцию под товарным знаком «Мыльные Орехи» у ООО «Мыльные орехи», однако потом стало закупать схожую продукцию у MS.Herbals (которая является поставщиком плодов сапиндуса), но продолжает продавать ее как «Мыльные Орехи»;

- украинский интернет-сайт «ЭкоЭра» также продает свою продукцию под названием «Мыльные Орехи».

К возражению приложены следующие материалы:

- ответ Ботанического сада Санкт-Петербургского государственного университета (ФА по образованию, ФГОУ ВПО) на запрос ООО «Мыльные орехи»;

- учредительные документы ООО «Мыльные орехи»;

- бухгалтерские документы по некоторым поставкам ООО «Мыльные орехи» в адреса некоторых контрагентов моющего средства «Мыльные Орехи» за 2009 год;

- справочная и нормативная литература;

- переписка с ФИПС;

- участие ООО «Мыльные орехи» в выставках (дипломы, страницы каталогов, пр.);

- рекламные публикации о моющем средстве «Мыльные Орехи» в СМИ (статьи, модули, пр.);

- сертификаты и нормативные документы на моющее средство «Мыльные Орехи»;

- распечатки whois – серверов;

- обращение ООО «Мыльные Орехи» в Федеральную таможенную службу по поводу контрабанды плодов сапиндуса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необидительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (22.08.2008) поступления заявки №2008727821/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающий различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2 Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; обозначения состоящее только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 к таким обозначениям относятся, в

частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, 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 «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 29.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008727821/50 в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 29.03.2010 по заявке № 2008727821/50 обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку Мыльные орехи – это орехи, которые содержат органические соединения – сапонины, которые являются природными пенообразователями. Мыльные орехи применяются для различных целей, например при стирке белья, для очищения золотых украшений, могут быть использованы в качестве эмульсии для удобрения растений (информация взята из сети Internet).

Анализ сведений сети Internet показал следующее.

«*Мыльные орехи*» (англ. soapnut) - это плоды (ягоды) Мыльного дерева или Сапиндуса (лат. *Sapindus*), произрастающего в тропиках Азии и Америке.

Семейство: Sapindaceae.

Синонимы: soapberry (мыльные ягоды), soapnut (мыльные орехи), Soapnut Shells, Soapnut Laurifolia, Soapnut Powder, Chinese Soapberry Tree, мукурросси.

Описание: Мыльное дерево, или Сапиндус (лат. *Sapindus*) — род вечнозелёных или листопадных небольших деревьев или кустарников семейства Сапидовые (*Sapindaceae*), произрастающих в тропиках Азии и Америки. Листопадное дерево высотой до 20 м с серой гладкой корой. Современное научное название растения было дано Линнеем, сокращённо от лат. *sapo* — мыло и лат. *indicus* — индейский, что дословно означает «индейское мыло». Линнею было известно об использовании индейцами плодов дерева *Sapindus*

saponaria при отбеливании тканей. Плоды мыльного дерева содержат до 38% сапонинов, натурального моющего средства.

В течении многих столетий в Америке и Азии плоды растения применялись как естественное моющее средство при стирке тканей и одежды. Плоды растения упоминаются в Аюрведах, они применялись в традиционной индийской медицине.

В настоящее время растение находит применение для различных целей, например в *косметике* (применение мыльных орехов делает кожу более мягкой и гладкой, также они обладают дезодорирующим свойством), *медицине* (мыльные орехи применяются для лечения эпилепсии, хлороза, мигреней; подавляют рост опухолевых клеток), как *моющее/чистящее средство* (мыльные орехи можно использовать для мытья посуды, для стирки изделий из шелка, шерсти и других тканей; при использовании для мытья волос делают волосы гуще, придают блеск) и т.д. (см. <http://ru.wikipedia.org>; <http://forum.aromanti.ru>).

В настоящее время различными сайтами, в том числе и указанными в заключении экспертизы (<http://www.beliykot.ru/77.html>, <http://www.bezhimii.ru>, <http://www.herbsnherbalextracts.com>, <http://i-mne.com/moskva/mylnye-orekhi>, <http://vkontakte.ru/club19577335>) предлагается к продаже товар Мыльные орехи. При этом заявленное обозначение тождественно обозначению, присутствующему в Интернете. Необходимо отметить, что на форуме сайта (<http://forum.aromanti.ru>) по обсуждению «Мыльных орехов» еще в январе 2007 года шло развернутое обсуждение свойств и применения данного товара, а одним из участников данного форума был указан сайт (www.karawan.fr) французской фирмы, размещенный на упаковке обсуждаемой продукции.

Указанное позволяет говорить о том, что потребители данного товара уже длительное время знакомы с ним под обозначением «Мыльные орехи», то есть оно воспринимается в качестве простой характеристики товара и не способно выполнять индивидуализирующую функцию, а следовательно отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

Таким образом, утверждение заявителя о том, что название, «Мыльные орехи» было впервые введено им в 2008 году в гражданский оборот является

недостоверным, поскольку исходя из изложенного, коллегия усматривает, что у среднего российского потребителя уже сложились определенные представления относительно товара под названием Мыльные орехи еще до указанной даты.

В соответствии с изложенным, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства маркировки товаров 03 класса и части товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке, будет указывать на вид, состав и свойства товаров, а для другой части товаров 05 класса МКТУ, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

Что касается довода заявителя, что обозначение Мыльные орехи является его фирменным наименованием – ООО «Мыльные Орехи» и активно используется заявителем для маркировки своей продукции с 2008 года, необходимо отметить, что указанный факт не является согласно нормам права основанием для предоставления охраны обозначению в качестве товарного знака.

В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» по заявке №2008727821/50 признано несоответствующим пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2010.