

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 29.04.2010, поданное ООО «МИРИС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383339, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008714305/50 с приоритетом от 07.05.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.07.2009 за №383339 на имя ООО «Компания Колониальной Торговли «СОЛЬДОС», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «SOLDOS»(транслитерация буквами русского алфавита «СОЛЬДОС»), выполненное оригинальным шрифтом в латинице. Под указанным обозначением расположен не охраняемый словесный элемент «Special selected spices», в переводе с английского языка означающий «специально подобранные специи, приправы».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2010, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и качества товаров, поскольку на дату подачи в течение длительного периода времени использовалось лицом, подавшим возражение – ООО «МИРИС».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «МИРИС» согласно прилагаемой выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) было зарегистрировано 04.04.2007;

- с момента создания ООО «МИРИС» осуществляла деятельность по производству, упаковке и реализации таких товаров, как специи, пряности, приправы, маркированные обозначением «SOLDOS», а также осуществляло рекламу указанных товаров;

- в период до даты 07.05.2008 приоритета оспариваемого товарного знака ООО «МИРИС» было произведено и отгружено потребителям более 380 тысяч единиц товара, маркированного обозначением «SOLDOS», что в финансовом выражении составило оборот свыше 4 233 722 рублей;

- в августе 2007 года ООО «МИРИС» был заключен договор на размещение и поддержку сайта www.soldos-info.ru, а в сентябре этого же года был разработан и размещен по указанному адресу сайт, содержащий информацию о продукции, маркированной обозначением «SOLDOS», и ее изготовителе ООО «МИРИС», также были изготовлены каталоги продукции и рекламные буклеты;

- на дату приоритета оспариваемого знака обозначение «SOLDOS», используемое ООО «МИРИС» для маркировки специй, приправ, пряностей, было известно потребителям указанных товаров и ассоциировалось с ООО «МИРИС» и с определенным качеством товара, достигнутым лицом, подавшим возражение, благодаря высокому качеству сырья, производственной базе, включающей в себя современное оборудование, а также высокотехнологичной упаковке;

- указанное создает ситуацию, при которой оспариваемый товарный знак является ложным и способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и качества товаров, что нарушает подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383339 противоречит статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, в частности, запрету подлежат все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия;

- действия правообладателя, имевшие целью предоставление на его имя правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383339, являются злоупотреблением правом;

- указанное обусловлено тем, что С.В. Ларин, являясь генеральным директором ООО «МИРИС», создает ООО «Кампания Колониальной торговли «СОЛЬДОС» и подает от имени этой организации заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, указанные действия могут быть расценены как направленные исключительно на причинение вреда ООО «МИРИС».

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383339.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ от 06.04.2007 на 7 л. [1];
- протоколы №1 и №5 Общего Собрания Участников ООО «МИРИС» на 2 л. [2];
- платежные поручения на 18 л. [3];
- товарные, товарно-транспортные накладные и акты выполнения работ на 14 л. [4];
- выписка из ЕГРЮЛ от 26.01.2009 на 13 л. [5];

- договор №Х-119-07-2007 от 01.07.2007 с дополнительными соглашениями к нему, акты выполненных по договору работ и товарно-транспортные накладные на 25 л. [6];
- договор №070704/16 от 03.07.2007 с товарными накладными и платежными поручениями на 11 л. [7];
- договор поставки №5 от 14.08.2007 с товарными накладными и платежными поручениями к нему на 16 л. [8];
- договор поставки №1 от 01.02.2008 с товарными накладными и платежными поручениями к нему на 44 л. [9];
- письма ООО «МИРИС», направленные в адреса ЗАО «Мультифлекс», компании «ST-FOOD Ltd», ООО «Вкус жизни», ООО «Ашан» [10];
- договор поставки №22/01/08-ИП от 22.01.2008 с товарными накладными на 12 л. [11];
- договор дистрибьюции №ДД-03/12/07-1 от 03.12.2007 с приложениями и товарными накладными на 12 л. [12];
- договор №ПТ 161/01/08 от 30.01.2008, товарная накладная и два платежных поручения на 4 л. [13];
- договор дистрибьюции №ДД-04/02/08-3 от 04.02.2008 с приложениями и товарными накладными на 8 л. [14];
- договор дистрибьюции №ДД-24/03/08-4 от 24.03.2008 с приложениями и товарными накладными на 10 л. [15];
- договор поставки № СМД 01-04-04-2008 от 03.04.2008 с приложениями и товарными накладными на 5 л.[16];
- договор поставки № 1/05 от 21.05.2008 на 9 л. [17];
- договор поставки №ДП-2 от 10.04.2008 на 5 л. [18];
- договор поставки №77 от 01.07.2008 с приложениями и товарными накладными [19];
- договор дистрибьюции №10/10-ДД от 10.10.2008 [20];
- договор №771/07 о предоставлении платных услуг от 23.08.2007 с подтверждением его исполнения на 16 л.[21];

- договор №8/07 от 03.09.2007 на 5 л. [22];
- страницы рекламного каталога продукции ООО «МИРИС» на 14 л. [23];
- рекламный буклет на 1 л. [24];
- копия устава ООО «МИРИС» [25].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии представил отзыв на возражение от 29.04.2010, в котором выразил свое несогласие с доводами возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.05.2008) приоритета оспариваемого 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой не имеющее смыслового значение словесное обозначение «SOLDOS», выполненное объемным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и качества товаров.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «SOLDOS» фонетически тождественен обозначению, используемому ООО «МИРИС» при производстве приправ, пряностей и специй, относящихся к 30 классу МКТУ. При этом обозначение «SOLDOS», присутствующее на упаковке указанных товаров и в рекламных материалах лица, подавшего возражение, – ООО «МИРИС», выполнено в той же графической манере с использованием объемных букв, что и в оспариваемом знаке, также как в оспариваемом знаке по свидетельству №383339 под обозначением «SOLDOS» расположено выполненное на английском языке словосочетание «SPECIAL SELECTED SPICES», что означает «специально подобранные смеси». Указанное также способствует повышению вероятности смешения производителей указанных товаров.

Как следует из материалов возражения, сразу после образования ООО «МИРИС» приступило к производству специй и приправ, маркированных обозначением «SOLDOS». С этой целью ООО «МИРИС» были заказаны гибкие упаковочные материалы с нанесенным на них печатным рисунком для специй «SOLDOS»/ «СОЛЬДОС», пластиковая лента «zip-lock»(многоцветный замок для упаковки), упаковочные материалы из гофрокартона [3, 4, 6-9], направлены письма с предложением товаров под маркой «SOLDOS» крупным дистрибьютерам и сетевым магазинам, заключены договоры с рядом дистрибьютеров в различных регионах России на поставку и распространение указанной продукции [10-20], заказаны и изготовлены рекламные каталоги продукции [23, 24]. В период до 07.05.2008 года ООО «МИРИС» было

произведено и отгружено потребителям более 380 тысяч единиц товара под маркой «SOLDOS», что в финансовом отношении составило оборот свыше 4 233 722 рублей. При этом следует отметить, что специфика рынка приправ, специй, пряностей состоит в том, что основными потребителями этих товаров являются, оптовые дистрибьютеры и крупные торговые сети, которые приобретают товар непосредственно у изготовителя, в связи с чем реклама продукции, рассчитанная на конечного потребителя, присутствует лишь в каталогах и рекламных буклетах торговых сетей.

Таким образом, представленные в возражении материалы свидетельствуют о том, что продукция ООО «МИРИС», маркированная обозначением «SOLDOS», была известна как конечным потребителям, так и дистрибьютерам и представителям торговых сетей, в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждает наличие ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что использование оспариваемого товарного знака для маркировки товаров, в отношении которых он зарегистрирован, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что оспариваемый товарный знак может ассоциироваться в сознании потребителя с ООО «МИРИС», а не с правообладателем, который, по словам его представителя, только намеревается использовать товарный знак по свидетельству №383339.

Такие представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

В силу изложенного товарный знак по свидетельству №383339 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, маркированных таким знаком, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5.1 Правил.

Что касается мотива возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно качества товаров, то материалы возражения не содержат обоснования данного мотива.

В отношении довода возражения о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака следует отметить, что рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2010 и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383339.