

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341670, поданное компанией ООО «МИРИ ГРАНД», Республика Азербайджан (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №341670 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.01.2008 по заявке №2005719121/50 с приоритетом от 02.08.2005 на имя ООО «ТК-Эскада», Московская обл., г.Хотьково-2 (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного красного прямоугольника, в центральной части которого расположена надпись «MiRi GRAND», размещенная на зеленом фоне широкой изогнутой ленты с двойной рамкой белого цвета. Справа от ленты расположено неохраноспособный элемент обозначения ®.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.05.2008 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №341670 произведена в нарушение требований, установленных абзацем 1 пунктов 3, 9 статьи 1483 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 8 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности и пункта 2 статьи 5 Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «ТК-Эскада» вводит российского потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, что подтверждается представленными к возражению материалами;

- лицо, подавшее возражение, обладает всеми имущественными правами на изображение тождественное товарному знаку по свидетельству №341670. Факт известности оспариваемого произведения для российского потребителя доказан представленными материалами, свидетельствующими о большой партии поставок продукции (соков), маркированной рассматриваемым товарным знаком;

- фирменное наименование ООО «МИРИ ГРАНД» возникло на территории Азербайджана 09.03.2003, т.е. задолго до даты подачи товарного знака по свидетельству №341670. Кроме того, словесная часть оспариваемого товарного знака является не только частью фирменного наименования ООО «МИРИ ГРАНД», но и названием продукции им производимой;

- рассматриваемая регистрация №341670 является фактом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341670 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия регистрации №341670 [1];
- договор №3/02 от 12.06.2003 на оказание дизайнерских услуг и акт сдачи-приемки работ к нему [2];
- изображение фирменного логотипа ООО «МИРИ ГРАНД» [3];
- сведения из сети Интернет [4];
- контракт №2/04 от 12.02.2004 и дополнение к нему [5];
- контракт №5/05 от 05.03.2005 [6];
- контракт №20/10-03 от 20.10.2003 [7];
- контракт №3/04 от 23.09.2004 [8];
- контракт №4/04 от 05.10.2004 и приложение №1 к нему [9];
- контракт №7 от 23.05.2005 [10];

- контракт №2/05 от 26.05.2005 [11];
- таможенные декларации, сертификаты о происхождении товара, дополнительные листы сертификата о происхождении товара [12];
- дипломы VIII международной специализированной выставки INTERFOOD [13];
- дипломы 5-ой специализированной выставки ВОЛГАПРОДЭКСПО [14];
- дипломы VII Всероссийской межотраслевой выставки отечественных товаров «ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ» [15];
- диплом 8-10.06.2004, г.Ростов-на-Дону [16];
- письмо ООО «МИРИ ГРАНД» [17];
- свидетельство о государственной регистрации от 09.03.2003 [18].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв на возражение не представил.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило сведения из сети Интернет на 3 л. [19].

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

С учетом даты приоритета (02.08.2005) оспариваемой регистрации №341670 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. в Стокгольмской редакции 1967г., измененная 02.10.1990 г. (далее – Парижская конвенция), Бернскую Конвенцию об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 с последующими изменениями и дополнениями (далее – Бернская конвенция), Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам были соотнесены доводы возражения с требованиями правовой базы в части установления соответствия оспариваемой регистрации №341670 требованиям, регламентированным абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона и абзацев 2, 3 пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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.

Согласно статье 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацем 2 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пунктам (1), (6) статьи 2 Бернской конвенции произведения, в частности, рисунки, произведения живописи, пользуются охраной во всех странах Союза. Эта охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников.

Пунктом (1) статьи 3 данной конвенции определено, что охрана, предусмотренная настоящей конвенцией, применяется к авторам, которые являются

гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений как выпущенных в свет, так и не выпущенных.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 5 Бернской конвенции установлено:

1. В отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией.

2. Пользование этими правами и осуществление их не связаны с выполнением каких бы то ни было формальностей; такое пользование и осуществление не зависят от существования охраны в стране происхождения произведения. Следовательно, помимо установленных настоящей Конвенцией положений, объем охраны, равно как и средства защиты, обеспечиваемые автору для ограждения его прав, регулируется исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацем 3 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №341670 является комбинированным, состоящим из горизонтально ориентированного красного прямоугольника, на фоне которого помещена изогнутая лента зеленого цвета с двойной рамкой белого цвета, содержащая словесные элементы «MiRi GRAND», выполненные строчными и заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Справа от ленты расположено изображение предупредительной маркировки в виде латинской

буквы «R» в окружности (®), являющееся неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки, фруктовые соки, нектары фруктовые с мякотью, экстракты фруктовые безалкогольные, соки овощные».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации [18] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, (ООО «МИРИ ГРАНД/«MIRI GRAND») возникло 09.03.2003, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №341670.

Материалами, содержащимися в возражении [5-12], подтверждается выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции организации выпуска и реализации натуральных соков, таких как: гранатовый, фейхоа, кизил, кизил, шиповниковый, облепиховый, ежевичный, айвовый и др.

Представленные дипломы [13-16] с выставок позволяют усмотреть, что ООО «МИРИ ГРАНД» осуществляет хозяйственную деятельность в области производства различного вида соков.

Материалы [19] демонстрируют, что ООО «МИРИ ГРАНД» выступало в качестве спонсора при проведении итогов фестиваля «Юные таланты Московии», проводило широкую дегустационную акцию натуральных соков из таких редких фруктов и ягод, как гранат, айва, кизил, фейхоа и ежевика.

Таким образом видно, что выпускаемая продукция ООО «МИРИ ГРАНД» является однородной товарам 32 класса МКТУ «фруктовые напитки, фруктовые соки, нектары фруктовые с мякотью, экстракты фруктовые безалкогольные», приведенным в перечне оспариваемой регистрации №341670. Товары 32 класса МКТУ «соки овощные» также следует признать однородными, поскольку они объединены одним родовым понятием «соки».

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что словесная часть товарного знака «MiRi GRAND» по свидетельству №341670 является тождественной оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право

на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации №341670 требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [5-19] подтверждают факт осуществления деятельности ООО «МИРИ ГРАНД» на территории РФ в продвижении различных соков. Большая партия соков, произведенная ООО «МИРИ ГРАНД», содержащая указание на обозначение «MiRi GRAND», а также сведения о популярности этих соков на территории РФ позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о способности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя. Таким образом, у российского потребителя при виде товара ООО «МИРИ ГРАНД» могут возникнуть представление о принадлежности этого товара другому производителю, что не соответствует действительности. Следовательно, рассматриваемая регистрация противоречит требованиям, предусмотренным абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона.

Относительно правомерности оспариваемой регистрации касательно абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона, установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак, согласно описанию, приведенному выше, содержит в своем составе элемент, выполненный в виде зеленой изогнутой ленты с двойной рамкой белого цвета, внутри которой помещены словесные элементы «MiRi GRAND». Данная композиция занимает доминирующее положение в знаке, поскольку расположена в центральной части обозначения, выполнена более крупным размером по сравнению с другими элементами, выделена иной цветовой гаммой.

Согласно представленному лицом, подавшим возражение, договору и документам [2] был создан фирменный логотип ООО «MIRI GRAND», представляющий собой композицию в виде изогнутой ленты зеленого цвета с рамкой белого цвета, на фоне которой расположены словесные элементы «MiRi GRAND».

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемая регистрация №341670, включает в свой состав вышеописанную композицию, воспроизводящую логотип [3],

созданный по договору на оказание дизайнерских услуг Н.В.Крицким. Договором предусмотрено, что все имущественные права на логотип передаются ООО «MIRI GRAND».

Следует отметить, что представленные документы [5-16, 19] свидетельствуют об известности логотипа ООО «MIRI GRAND» с 2003 года, т.е. ранее даты приоритета оспариваемой регистрации №341670.

В силу того, что Российская Федерация и Республика Азербайджан являются участниками Бернской конвенции, требование лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации №341670 требованиям абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.05.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341670 недействительным полностью.