

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, 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 06.02.2008, поданное Юнилевер Н.В., Нидерланды, ООО «Юнилевер СНГ», Москва, ООО «Натуральный продукт», Москва, ООО «Балтимор-Столица», Москва, ООО «Петропродукт-Отрадное», Ленинградская обл., г. Отрадное, ООО «Петросоюз ТМ», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «1000 ОСТРОВОВ» по свидетельству №330230, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «1000 ОСТРОВОВ» произведена 25.07.2007 за №330230 по заявке №2005708098/50 с приоритетом от 11.04.2005 на имя общества с ограниченной ответственностью «Преображенский молочный комбинат», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «1000 ОСТРОВОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.02.2008 выражено мнение о том, что регистрация №330230 товарного знака «1000 ОСТРОВОВ» произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- 1000 ОСТРОВОВ – название одного из широко распространенных видов приправ наряду с кетчупом, майонезам, тар-тар, ткемали, аджика и другими, и представляет собой майонез со специями, включающими в свой состав пикули (соленые огурцы), стручковый салатный перец, яйца и др. компоненты;
- понятие «приправы» является родовым по отношению к видовому понятию «соусы», что подтверждается определением этого видового понятия, представленным в Толковом словаре Ушакова: «Соус - жидккая приправа к кушанью» [приложение № 3]. Согласно определению, представленному в этом же толковом словаре, «Приправа - это соус, вещество, прибавляемое к кушанью для вкуса». Таким образом, «приправы» включают в себя «соусы», и часто оба наименования товаров используются как взаимозаменяемые равнозначные понятия. Энциклопедический словарь английского языка Вебстера ясно определяет словосочетание «*Thousand Island dressing*» (=приправа 1000 ОСТРОВОВ), появившееся в 1920-25 гг., как «майонез со специями, включающими в свой состав пикули (соленые огурцы), стручковый салатный перец, сладкий перец, яйца и др. компоненты» [приложение 5]. «Майонез-густой соус из взбитых яичных желтков, прованского масла, уксуса и пряностей»;
- рецепт для приготовления одноименного вида соуса давно фигурирует как на многих кулинарных веб-сайтах, так и в официальных изданиях, посвященных приготовлению пищи: Шинхард К., Хесс К. «Изысканная кухня», 1997 г., И. Лазерсон «Классические кулинарные этюды. Рецептура европейской кухни», Спб., Питер Ком, 1998 г. [приложения 6, 3], что подтверждает известность рецептуры соуса 1000 ОСТРОВОВ потребителям еще в прошлом веке и возможность приготовления данного вида соуса в домашних условиях;

- лица, подавшие возражение, являются крупнейшими производителями различных видов соусов, включая соус 1000 ОСТРОВОВ, с 2003 года. Выпуск и реализацию соуса данного вида также осуществляли многие другие компании, включая Карл Кюне (Кухне), Спилва, Ремия, Саариоинен и другие;

- согласно данным аудита розничной торговли, проведенного ЗАО «Эй Си Нильсен» в период с января 2004 г. по январь 2006 г. на территории 24 крупнейших городов России, объемы продаж соуса 1000 ОСТРОВОВ в 2004 г. составили 21.789 миллионов рублей (183 000 кг продукции)²[приложение 7]. В 2005 г. объем реализации соуса данного вида, составили 53.463 миллиона рублей (почти 490 000 кг продукции). Необходимо заметить, что в 2004г. ООО «Преображенский молочный комбинат» не выпускало соус 1000 ОСТРОВОВ, а доля начатого им в 2005 г. выпуска товара данного вида составила всего около 4% от общего объема производства. Производители осуществляли выпуск соусов различных видов, включая тар-тар, грибной, сливочно-чесночный/с чесноком, карри с ананасами/карри, коктейль, 1000 (тысяча) островов, при этом каждый производитель использовал наряду с указанием на вид соуса свой товарный знак: ООО «Юнилевер СНГ»- товарный знак CALVE, ООО «Натуральный продукт» - товарный знак «Пиканта», ООО «Балтимор-Столица» - товарный знак «Балтимор», ООО «Петропродукт-Отрадное» - товарные знаки «Пикадор» и «Хан» и т.д., а также индивидуальное графическое решение упаковки;

- лица, подавшие возражение, получили сертификаты соответствия Госстандарта России на данный вид соусов, удостоверяющие соответствие этой продукции положениям стандартов, предусмотренных действующим законодательством;

- обозначение вида соуса 1000 ОСТРОВОВ хорошо известного с прошлого столетия, применялось различными производителями. Массовое использование названия 1000 ОСТРОВОВ в России как

обозначения вида соуса началось не позднее 2003 г., т.е. до даты (11.04.2005) подачи заявки на оспариваемый товарный знак 1000 ОСТРОВОВ, по свидетельству № 330230. В действительности соус 1000 ОСТРОВОВ (Thousand Islands) уже давно относится к достижениям мировой кулинарии, и его международный рецепт давно применяется практически во всех европейских и американских кухнях. ОАО «Минский маргариновый завод» осуществляет выпуск соусов данного вида в Республике Беларусь. Соус 1000 ОСТРОВОВ продается в ресторанах сети McDonald's в Украине;

- обозначение 1000 ОСТРОВОВ, характеризующее определенный вид приправ и вошедшее во всеобщее употребление для обозначения приправ определенного вида, не обладает различительной способностью в отношении приправ, представляющих собой соус 1000 ОСТРОВОВ, и является объективно ложным и способным ввести потребителя в заблуждение в отношении специй, пряностей и приправ, не являющихся соусами 1000 ОСТРОВОВ;

- ООО «Преображенский молочный комбинат», неправомерно зарегистрировав товарный знак 1000 ОСТРОВОВ, начало препятствовать всем остальным добросовестным производителям выпускать этот вид товара, направляя им письма-претензии с требованием остановить производство [копии претензий прилагаются]. Подобные действия Общества являются актом недобросовестной конкуренции, что подтверждено решением Управления Федеральной Антимонопольной Службы по Москве от 14 августа 2008 года;

- район 1000 ОСТРОВОВ протянулся при выходе из Онтарио реки Св. Лаврентия. За тысячелетия твердые породы образовали мелкохолмистую поверхность, а речной поток превратил холмы в живописный архипелаг лесных островов. По разным подсчетам здесь находится около 1500-1800 островов. В 1914 г. часть архипелага в районе от мыса Принца Эдуарда и вниз по течению реки территориально вошла

во вновь образованный Национальный парк «1000 ОСТРОВОВ» (Thousand Islands). Это место считается одним из самых красивых в Канаде;

- это уникальное географическое место достаточно широко известно, и товарный знак 1000 ОСТРОВОВ, воспроизводящий название географического объекта в Канаде, зарегистрированный на имя российского производителя ООО «Преображенский молочный комбинат», способен ввести потребителя в заблуждение в отношении всех товаров 29 и 30 классов, и его регистрация противоречит положениям п.3 ст.6 Закона.

В возражении изложена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «1000 ОСТРОВОВ» по свидетельству №330230 полностью.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

1. Копии страниц «Большой кулинарной книги». М. Келлерман.-М., 2003.
- 400 с; распечатки из Википедии, Толкового словаря Ушакова - на 10 л. в 2-х экз. - на 20 л.
2. Распечатки с интернет-сайтов об истории возникновения соуса и фотография островов - на 6 л. в 2-х экз. - на 12 л.
3. Копии стр. Словаря современных географических названий, Словаря Брокгауза и Ефона, Энциклопедического словаря английского языка Вебстера, копии страниц из газеты «Русский Экспресс» - на 14 л. в 2-х экз. - на 28 л.
4. Заверенные печатью ФГУ «Российской Государственной Библиотеки» копии страниц из книги И. Лазерсон «Классические кулинарные этюды. Рецептура европейской кухни», распечатки рецептов соуса Тысяча островов с различных кулинарных сайтов - на 13 л. в 2-х экз.- на 26 л.
5. Заверенные данные аудита розничной торговли по объемам продаж заправок для салатов 1000 (Тысяча) островов за период с января 2004 по январь 2006 гг. - на 2 л. в 2-х экз.- на 4 л.

6. Заверенные копии сертификатов соответствия, протокола микробиологических испытаний, санитарно-эпидемиологического заключения, изменений № 6 к ТУ от 2003, 2004 и 2005 гг. - на 17 л. в 2-х экз.- на 34 л.
7. Заверенные копии товарных накладных, подтверждающих производство и реализацию соуса Тысяча островов ООО «Натуральный продукт» за период 2003-2007 гг., отчетов о движении товаров, товарных накладных, этикеток для маркировки соусов этого вида - на 43 л. в 2-х экз.- на 86 л.
8. Журнал Metro Cash & Carry № 19 (09.09.2004 - 22.09.2004) - на 23 л. в 2-х экз.- на 46 л.
9. Календарь от января 2005 г., буклеть от сентября 2004 г., кальки от 2004 г. и цветопроба к буклету от сентября 2003 г. с изображением этого вида соуса на 6 л. (календарь -1 л.) - в 2-х экз.- на 12 л.
10. Заверенная Справка ООО «Эффект Медиа» и заверенные эфирные сетки размещения рекламы ООО «Юнилевер СНГ» на телеканалах соуса 1000 ОСТРОВОВ, копия макета упаковки для соуса Тысяча островов - на 10 л. в 2-х экз.- на 20 л.
11. Диск с записью рекламируемого клипа касат. соуса 1000 ОСТРОВОВ и некоторые распечатки из клипа - на 8 л. в 2-х экз.- на 16 л.
12. Диск с записью программы «Кулинарный поединок», вышедшей в эфир 19-го июня 2004 г.
13. Заверенные копии товарных накладных и счетов-фактур, подтверждающих производство и реализацию соуса 1000 ОСТРОВОВ ООО «Юнилевер СНГ» за период 2004-2005 гг на 52 л. в 2-х экз.,- на 104 л.

14. Заверенные копии товарных накладных и счетов-фактур, подтверждающих производство и реализацию соуса 1000 ОСТРОВОВ ООО «Балтимор-Столица» в 2005 г., и копии каталогов продукции на 76 л. в 2-х экз.- на 152 л.
15. Заверенные копии договоров поставки, товарных накладных и счетов-фактур, подтверждающих производство и реализацию соуса Тысяча (1000) островов ООО «Петропродукт-Отрадное» в 2005 гг.- на 126 л. в 2-х экз.- на 252 л.
16. Оригинал и копия каталога продукции ПГ Петросоюз – на 6 л. в 2-х экз.- на 12 л.
17. Интернет- распечатки выпуска и продажи соуса 1000 ОСТРОВОВ в Республике Беларусь и в Украине - на 6 л. в 2-х экз. - на 12 л.
18. Заверенные данные мониторинга упоминания в СМИ соуса Тысяча (1000) островов, составленные Premier Mix-Marketing Communications Group (профессиональной группой компаний в области маркетинговых коммуникаций) с 2004 по 2005 гг. в российской и украинской прессе - на 17 л. в 2-х экз. - на 34 л.
19. Копии страниц из Атласа мира, интернет- распечатки календаря туристических туров, канадского калейдоскопа, электронной русскоязычной газеты «Русский Монреаль», с Проза.ру (национального сервера современной прозы), копии страниц из романа Ж.Верна «Таинственный остров», интернет-распечатки страниц из «Песни радостей» У. Уитмена - на 47 л. в 2-х экз;
20. Копии претензий - на 2 л.
21. Копия решения УФАС по Москве от 14.08.2008 на 4 л.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 06.02.2008, присутствовал на заседании коллегии, однако отзыв по мотивам возражения не представлял.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 11.04.2005 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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) .

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил ТЗ установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «1000 ОСТРОВОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Для товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и для маркировки которых он предназначен, словосочетание «1000 ОСТРОВОВ» исходя из его семантики, носит фантазийный характер и, следовательно, может выполнять основную

функцию товарного знака – отличать товары одного производителя от идентичных или однородных товаров других производителей.

Однако, как следует из материалов возражения и не опровергается правообладателем по существу, обозначение «1000 ОСТРОВОВ» представляет собой название одного из широко распространенных видов приправ наряду с кетчупом, майонезам, тар-тар, ткемали, аджика и другими, и представляет собой майонез со специями, включающими в свой состав пикули (соленые огурцы), стручковый салатный перец, яйца и др. компоненты.

Исходя из представленных материалов, обозначение вида соуса 1000 ОСТРОВОВ, известно с прошлого столетия, применялось различными производителями. Массовое использование названия 1000 ОСТРОВОВ в России как обозначения вида соуса началось не позднее 2003 г., т.е. до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак 1000 ОСТРОВОВ.

Лица, подавшие возражение, являются крупнейшими производителями различных видов соусов, включая соус 1000 ОСТРОВОВ, с 2003 года. Выпуск и реализацию соуса данного вида также осуществляли многие другие компании, включая Карл Кюне (Кухне), Спилва, Ремия, Саариоинен и другие. Производители осуществляли выпуск соусов различных видов, включая тар-тар, грибной, сливочно-чесночный/с чесноком, карри с ананасами/карри, коктейль, 1000 (тысяча) островов, при этом каждый производитель использовал наряду с указанием на вид соуса свой товарный знак: ООО «Юнилевер СНГ»- товарный знак CALVE, ООО «Натуральный продукт» - товарный знак «Пиканта», ООО «Балтимор-Столица - товарный знак «Балтимор», ООО «Петропродукт-Отрадное» - товарные знаки «Пикадор» и «Хан» и т.д., а также индивидуальное графическое решение упаковки.

Таким образом, обозначение «1000 ОСТРОВОВ» благодаря значительным объемам производства соуса, маркированного им, различными производителями вошло в обиход в качестве наименования одного из видов

соусов и на момент подачи заявки №2005708098/50 (11.04.2005) на регистрацию товарного знака «1000 ОСТРОВОВ» уже не могло выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать товар конкретного юридического лица, и, следовательно, отличать товар, произведенный ООО «Преображенский молочный комбинат», от того же товара, изготовленного другими предприятиями. Т.е. обозначение «1000 ОСТРОВОВ» на момент подачи заявки и регистрации одноименного товарного знака № 330230 не обладало различительной способностью в отношении товара 30 класса «приправы», т.к. являлось наименованием соуса определенного вида, что противоречит требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что обозначение является объективно ложным и способным ввести потребителя в заблуждение в отношении специй, пряностей, не являющихся соусами 1000 ОСТРОВОВ, необходимо отметить следующее. Отсутствие индивидуализирующей способности обозначения «1000 ОСТРОВОВ» в отношении товара – приправы не может служить основанием для вывода о ложности в отношении специй, пряностей.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «1000 ОСТРОВОВ», зарегистрированный на имя российского производителя, является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении всех товаров 29 и 30 классов, поскольку воспроизводит название географического объекта в Канаде, необходимо отметить следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (19): копии страниц из англоязычного Атласа мира, интернет-распечатки календаря туристических туров, канадского калейдоскопа, электронной русскоязычной газеты «Русский Монреаль», копии страниц из романа Ж.Верна «Таинственный остров», интернет-распечатки страниц из «Песни радостей» У. Уитмена - не подтверждают существование официального географического объекта 1000 ОСТРОВОВ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 06.02.2008 и признать правовую
охрану товарного знака «1000 ОСТРОВОВ» по свидетельству №330230
недействительной частично, сохранив ее действие в отношении
следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное;

ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сырчужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракти водорослей пищевые; экстракти мясные; яйца улитки; яйца.

30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные;

кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из

зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].