

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 ППС), рассмотрела возражение от 10.09.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2010, поданное ООО Торговый дом «ПиР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709440/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009709440/50 с приоритетом от 30.04.2009 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 08.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование немецкой компании «Jermi», производящей товары, однородные заявленным – молоко, молочные продукты. Поскольку заявителем является российский производитель, потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не содержит элементов, порождающих в сознании потребителя представление об изготовителе товара и месте его изготовления, то есть не содержит элементов, способных ввести потребителя в заблуждение;

- компания «Jerml» не ведет самостоятельной хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и не является известной российскому потребителю, что подтверждает вывод о невозможности введения потребителя в заблуждение;

- указанная компания не намерена регистрировать обозначение «JERMI» в Российской Федерации на свое имя, поэтому приняла решение о регистрации товарного знака на территории Российской Федерации на имя эксклюзивного дистрибьютора - ООО Торговый дом «ПиР»;

- для этих целей компания «Jerml» предоставила письменное согласие;

- компания «Jerml» планирует на базе заявителя создать на территории Российской Федерации дочернее предприятие и организовать собственное производство;

- регистрация заявленного обозначения на имя эксклюзивного представителя позволит предприятию – немецкой компании рассчитывать на защиту на территории Российской Федерации от недобросовестной конкуренции со стороны производителей товаров, а также недобросовестных рекламодателей;

- в рекламных проспектах, а также публикациях в сети Интернет обозначение «Jerml» фигурирует в качестве названия сыра, в качестве адреса производителя указывается фактический адрес заявителя. Рядом с рекламой сыра присутствует товарный знак заявителя. Таким образом, у потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь между товаром, маркированным обозначением «Jerml», и заявителем.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 08.06.2010 на 4 л. [1];

- распечатки из сети Интернет на 8 л. [2];

- копия письма – согласия на 1 л. [3];

- копия ответа на уведомление по результатам экспертизы на 2 л. [4];

- копия соглашения о дистрибуции на 25 л. [5];

- прайс-листы и спецификации на 52 л. [6];

- распечатки фотографий продукции на 6 л. [7];

- копия контракта №МР4-21/2006 на 7 л. [8].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.11.2010, заявителем также было представлено соглашение от 30.03.2010 [9].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.04.2009) приоритета 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

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

Заявленное обозначение «JERMI» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Само по себе заявленное обозначение не содержит сведений, прямо указывающих на лицо, производящее товары или оказывающее услуги, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение. Однако возможность введения потребителя в заблуждение может быть обоснована ассоциациями, основанными на имеющейся информации, в том числе сети Интернет.

Согласно имеющимся сведениями, в том числе и информации с сайта (www.jermi.de) заявленное обозначение воспроизводит название немецкой компании «Jermi», которая занимается производством сыров и иных молочных продуктов.

Заявитель в своем возражении не отрицает существование указанной немецкой компании и указывает, что является дистрибьютором указанного производителя товаров, что подтверждает довод экспертизы о том, что товары 29 класса МКТУ, а также услуги 35 класса МКТУ, непосредственно связанные с данными товарами, ассоциируются не с заявителем, а с иным лицом.

Заявитель ссылается на соглашение о дистрибуции [5], заключенное между заявителем (ДИСТРИБУТОР) и компанией «Jermi» (ПРИНЦИПАЛ), а также представляет письмо-согласие [3] и соглашение [9].

Следует указать, что отсутствие расшифровки подписи влечет невозможность идентифицировать лицо, выдавшее письмо-согласие [3]. Кроме того, представленное письмо – согласие [3], оригинал которого находится в

материалах заявки, не снимает оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим в заблуждение, поскольку данное основание относится к абсолютным, а письмо – согласие предоставляется владельцем противопоставленных товарных знаков для снятия оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, которые в решении Роспатента отсутствуют.

Что касается соглашения [5], то в статье 1 данного соглашения указано следующее:

«... все и любые права на интеллектуальную собственность в отношении любого обозначения, подобного или идентичного слову «Jermi» и/или визуальные обозначения и логотипы, содержащие элемент «Jermi», а также /или любые идентичные элементы ... принадлежат ПРИНЦИПАЛУ в эксклюзивном порядке».

Из представленного текста следует, что указанное соглашение не дает права заявителю на регистрацию на его имя фирменного наименования французской компании «Jermi», в результате чего исключительное право на это обозначение будет принадлежать заявителю, и, следовательно, представленные письмо – согласие [3] и соглашение [9] прямо противоречат данному соглашению.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает также, что согласно статье 27 соглашения [5] замена запрещенных положений данного соглашения на легальные, происходит посредством заключения замененного положения. То есть, запрет на регистрацию обозначения «jermi» на любое лицо, кроме компании «Jermi» может быть преодолен путем заключения замененного соглашения, при этом письмо-согласие [3] и контракт [8] таковыми не являются.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленное письмо - согласие [3] и соглашение [9] не могут быть приняты во внимание в принципе, поскольку российским законодательством (пункт 2 статьи 1474 Кодекса) распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Резюмируя изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным вывод экспертизы о том, что регистрация товарного знака,

представляющего собой фирменное наименование немецкой компании, производящей молочные продукты, на имя ее дистрибутора будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709440/50 считает обоснованным.

Довод о том, что компания «Jerмі» не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, а, следовательно, неизвестна российскому потребителю, является неубедительным. Сведения из сети Интернет являются общедоступным источником информации, и любой российский потребитель может ознакомиться с информацией, находящейся на сайте компании «Jerмі».

Заявитель указывает, что маркирует сыр «Jerмі» и своим товарным знаком, а также указывает на упаковке свой фактический адрес, то есть потребитель ассоциирует сыр «JERMI» исключительно с заявителем. Однако данный факт не опровергает вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Мнение о том, что регистрация заявленного обозначения на имя ООО Торговый дом «ПиР» позволит немецкой компании защититься от недобросовестной конкуренции, является неубедительным, поскольку наличие данных обстоятельств не предусмотрено законодательством в качестве основания для предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2010.