

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 31.10.2008, поданное компанией НОМУ Брэндз (Пти) Лтд, 37 Авиэйшн Крессент, Эапорт Сити Бизнес Парк Кейптаун Интернэшнл Эапорт Вестерн Провинс 7525, Южная Африка (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349953, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007702679/50 с приоритетом от 06.02.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.05.2008 за №349953 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальный капитал», 117312, Москва, ул. Вавилова, 17 (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантазийное словесное обозначение «NOMU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №349953 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2, пунктом 3 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату приоритета оспариваемой регистрации 06.02.2007 заявитель – ООО «Интеллектуальный капитал» не существовал в качестве юридического лица;

- организация правообладателя была зарегистрирована налоговыми органами 19.06.2007, то есть спустя несколько месяцев после даты приоритета товарного знака;

- в этой связи регистрация товарного знака «NOMU» на имя ООО «Интеллектуальный капитал» является грубым нарушением пункта 3 статьи 2 Закона;

- оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение, - южноафриканской компании NOMU Брэндз (Пти) Лтд, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрации №349953;

- данная компания была создана 14.10.2002 под наименованием SEVEN FALLS TRADING 11 (PTY) LTD, которое 17.02.2003 было в установленном порядке изменено на NOMU Brands (Pty) Ltd;

- в силу статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и в Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1979, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака;

- зарегистрированное под товарным знаком №349953 фантазийное слово «NOMU» представляет собой оригинальную часть фирменного наименования и коммерческое обозначение компании NOMU Brands (Pty) Ltd, под которым она выступает на рынке;

- названная компания производит и импортирует специи, а также иные бакалейные товары по всему миру, включая Российскую Федерацию;

- начиная с марта 2005 года специи, кондитерские изделия и прочие бакалейные товары с маркировкой «NOMU» начали импортироваться в Российскую Федерацию;

- коммерческое обозначение «NOMU» наряду с фирменным наименованием NOMU Brands (Pty) Ltd появилось на рынке ранее даты приоритета оспариваемой регистрации;

- 07.08.2008 правообладатель оспариваемой регистрации №349953 направил письмо в Таможенную службу Российской Федерации, информируя о возникшем у него исключительном праве на товарный знак «NOMU»;

- подача настоящего возражения преследует цель по устранению возникших препятствий для импорта товаров из ЮАР путем отклонения неправомерных нападок ООО «Интеллектуальный капитал»;

- прилагаемые к настоящему возражению документы подтверждают присутствие на рынке Российской Федерации с 2005 года товаров с маркировкой «NOMU», однородных либо тождественных тем, что поименованы в свидетельстве №349953;

- реализация продуктов «NOMU» из ЮАР осуществлялась через розничную сеть магазинов «Глобус Гурмэ», которой управляет ООО «Столичная торговая компания», которая закупала товары у импортера – ООО «Торговый дом «ЭРИН» на основании заключенного между ними договора;

- товары 30 класса МКТУ, производимые лицом, подавшим возражение, главным образом, всевозможные специи, не являются базовыми пищевыми продуктами, поэтому пользуются достаточно узким спросом, в основном среди профессиональных поваров и гурманов;

- принадлежность этих товаров к категории «премиум» обуславливает тот факт, что они реализовывались только через сеть гастрономических бутиков «Глобус Гурмэ»;

- однако среди истинных ценителей – гурманов специи «NOMU» успели завоевать популярность даже за короткий срок: с 2005 по февраль 2007 года,

когда была подана заявка на регистрацию товарного знака «NOMU» на имя ООО «Интеллектуальный капитал»;

- изложенное дает основания полагать, что на дату приоритета регистрации №349953 у потребителя уже сложилось представление об определенном качестве бакалейных товаров «NOMU» и о месте их происхождения – Южно-Африканской Республике;

- следовательно, регистрация №349953 словесного знака «NOMU» на имя ООО «Интеллектуальный капитал» будет вводить потребителя в заблуждение в отношении качества товара, его изготовителя и места происхождения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №349953 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения доводов возражения были представлены следующие материалы:

- сведения об официальной публикации товарного знака №349953, на 1 л. [1];

- выписка из ЕГРЮЛ, на 6 л. [2];

- данные по созданию компании NOMU Brands (Pty) Ltd и копии ее правоустанавливающих документов с неофициальным переводом, на 10 л. [3];

- распечатка материалов с сайта www.nomu.co.za и неофициальный перевод, на 9 л. [4];

- копия дистрибьюторского договора и его неофициальный перевод, на 5 л. [5];

- копия обращения ООО «Интеллектуальный капитал» в Таможенную службу Российской Федерации, на 2 л. [6];

- счета, упаковочные листы, фитосанитарный сертификат, подтверждающие поставку товаров «NOMU» из ЮАР, на 68 л. [7];

- копии грузовых таможенных деклараций, на 15 л. [8];

- копии санитарно-эпидемиологических заключений и сертификатов соответствия, на 5 л. [9];

- рекламный каталог сети гастрономических бутиков «Глобус Гурмэ» и копии договора №317 от 05.10.2006 на создание полиграфической продукции, на 21 л. [10];

- копии страниц журнала «Афиша», февраль 2007 года, на 5 л. [11];

- копии кассовых чеков из магазинов сети «Глобус Гурмэ», на 10 л. [12];

- письмо главного редактора журнала «Афиша», на 1 л. [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №349953 в установленном порядке был уведомлен о поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 31.10.2008.

В Палату по патентным спорам 13.05.2009 по факсу поступила корреспонденция, в которой ООО «Интеллектуальный капитал» сообщает о том, что отказывается от прав на товарный знак по свидетельству №349953 и на основании статьи 1514 Кодекса просит прекратить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности правовую охрану указанного товарного знака.

Однако, на дату (03.12.2008) принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам и на дату (18.05.2009) вынесения решения правовая охрана товарного знака по свидетельству №349953 действовала, в связи с чем возражение было рассмотрено коллегией Палаты по патентным спорам по существу.

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

С учетом даты приоритета (06.02.2007) заявки №2007702679/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №349953 включает в себя упомянутый выше Закон, Парижскую

конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

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

Согласно статье 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №349953 представляет собой словесное обозначение «NOMU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Указанному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ - горчица, дрожжи, заменители кофе, изделия кондитерские, изделия хлебобулочные, какао, кофе, лед пищевой, мед, мороженое, мука, приправы, продукты зерновые, порошки пекарные, пряности, рис, саго, сахар, сироп из патоки, соль, специи, тапиока (маниока), уксус, чай.

Изучив материалы заявки №2007702679/50 и доводы возражения о несоответствии регистрации №349953 требованиям пункта 3 статьи 2 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 12.03.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007702679/50 с приоритетом от 06.02.2007 было принято в отношении ООО «Тандем», 109052, Москва, ул. Подъемная, д. 6А.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает учредительными документами ООО «Тандем», в связи с чем, отсутствуют основания для вывода о нарушении требований пункта 3 статьи 2 Закона при регистрации товарного знака по свидетельству №349953.

Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 22.04.2008 право на заявку №2007702679/50 в результате уступки было передано ООО «Интеллектуальный капитал».

Представленная лицом, подавшим возражение, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [2] содержит информацию о том, что ООО «Интеллектуальный капитал» как юридическое лицо было зарегистрировано 19.06.2007. Таким образом, принимая право на заявку №2007702679/50, ООО «Интеллектуальный капитал» являлось надлежащим субъектом права.

В рамках мотива о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона лицом, подавшим возражение, был представлен Сертификат Южно-Африканской Республики о начале предпринимательской деятельности, в соответствии с которым 14.10.2002 была создана компания SEVEN FALLS TRADING 11 (PTY) LTD, наименование которой 17.02.2003 было изменено на NOMU BRANDS (PROPRIETARY LIMITED) [3].

Очевидным является факт тождества словесного элемента «NOMU» оспариваемого товарного знака оригинальной части фирменного наименования компании, получившей право на фирменное наименование до даты приоритета (06.02.2007) товарного знака по свидетельству №352723.

При этом компания NOMU BRANDS (PROPRIETARY LIMITED), являясь производителем таких товаров, как горячий шоколад в виде пищевого концентрата, соли пищевой морская йодированной, черного перца горошком, изделий кондитерских сахаристых, смесей пряностей для барбекю [4], посредством ООО «Торговый дом «ЭРИН» с 2005 года, осуществляла поставки своей продукции на территорию Российской Федерации, которые реализовывались через сеть магазинов «Глобус Гурмэ» [7-12].

Таким образом, доводы возражения о несоответствии регистрации товарного знака «NOMU» по свидетельству №349953 требованиям пункта 3

статьи 7 Закона признаны Палатой по патентным спорам убедительными в части следующих товаров 30 класса МКТУ: горчица, дрожжи, заменители кофе, изделия кондитерские, какао, кофе, приправы, продукты зерновые, порошки пекарские, пряности, сироп из патоки сахар, соль, специи, уксус, чай, изделия хлебобулочные, мука, рис, саго, тапиока (маниока), которые были признаны однородными товарам, выпускаемым компанией NOMU BRANDS (PROPRIETARY LIMITED).

Учитывая, что в силу наличия до даты подачи заявки №2007702679/50 у российского потребителя сложилось определенное представление о том, что продукция, маркированная товарным знаком «NOMU», принадлежит лицу, подавшему возражение, коллегия усматривает способность введения потребителя в заблуждение в отношении вышеперечисленных товаров в связи с тем, что регистрация товарного знака произведена на имя лица, не имеющего отношения к компании NOMU BRANDS (PROPRIETARY LIMITED).

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 31.10.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «NOMU» по свидетельству №349953 недействительным частично, сохранив действие регистрации в отношении следующих товаров:

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

Г

(511)

Г

30 лед пищевой, мед, мороженое.