

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.04.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вельд 21», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛОРИНА» по свидетельству № 340692, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006724218/50 с приоритетом от 24.08.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.12.2007 за № 340692 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Закрытого акционерного общества «Интеллектуальный капитал», г. Москва.

Согласно материалам заявки знак «представляет собой фантазийное словесное обозначение «ЛОРИНА», выполненное стандартным шрифтом».

Согласно договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом за № РД0052536 от 13.07.2009, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 340692 в настоящее время является Тавадов Вячеслав Георгиевич (далее - правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.04.2009 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 340692, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 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 от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, длительное время является эксклюзивным поставщиком на территорию Российской Федерации известного высококачественного лимонада класса люкс «LORINA», производимого с начала 20 века французской компанией «Geyer Freres»;

- лимонад «LORINA» известен российским потребителям, в том числе через рекламу в российских периодических изданиях;

- компания «Geyer Freres» организована в 1876 году Виктором Жером, который открыл магазин по продаже напитков;

- в 1895 году компания «Geyer Freres» начала производство лимонада;

- отличительной чертой бутылок компании «Geyer Freres» была их схожесть с бутылками для шампанского и в 1915 году приобрели современный вид;

- в 1930 году сын основателя Агюст Жер назвал лимонад именем французского корабля «LORINA», на котором он служил;

- корабль «LORINA» известен своей героической историей, был построен в 1918 году и прослужил французскому флоту до мая 1940 года, затонул во время неравного боя с немецкой авиацией;

- в настоящее время лимонад «LORINA» производства компании «Geyer Freres» получил признание потребителей в различных странах мира (Франция, США, Бразилия, Китай, Корея, Россия и т.д.);

- довод о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места происхождения подтверждается данными социологического исследования, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады;

- 67,4 % опрошенных показали, что производителем лимонада «LORINA» является французская компания «Geyer Freres»;

- подавляющее большинство потребителей будет вводиться в заблуждение использованием товарного знака «ЛЮРИНА» на безалкогольных напитках ЗАО «Интеллектуальный капитал», что подтверждается решениями Арбитражного суда г. Москвы;

- существует несколько организаций «Интеллектуальный капитал», различающиеся организационно-правовой формой (ООО и ЗАО соответственно), при этом они

зарегистрированы по одному и тому же адресу и имеют одного и того же руководителя и Патентного поверенного РФ – Р.В. Скляр;

- «Интеллектуальный капитал», имея широкий круг интересов в области защиты товарных знаков, не использует их надлежащим образом;

- исследуемые товары 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «ЛОРИНА» по свидетельству № 340692 являются однородными по отношению друг к другу;

- использование тождественных или сходных до степени смешения обозначений приводит к принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что подтверждает введение в заблуждение относительно происхождения и изготовителя товаров 32 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- отчета о результатах опроса общественного мнения: о производителе лимонада и газированной воды под маркой «LORINA», 2008 – на 13 л. (1);

- выдержек из печатных изданий «МОЕ ДЕЛО», «ИМПЕРИЯ ВКУСА», «ОК!», «NATIONAL GEOGRAPHIC» - на 19 л. (2);

- распечатки о товарах, маркируемых товарными знаками «ГЕРПЕВИР», «КРАТАЛ», «COURENERO» и др. – на 1 л. (3);

- распечаток с сайта <http://www.fips.ru> с информацией о товарных знаках по свидетельствам № 349954, 350115, 348299, 349953 – на 4 л. (4);

- решений Арбитражного суда г. Москвы по делам № 40-85221/08-154-588 от 29.12.2008, № А40-90928/08-96-381 от 21.01.2009, № А40-90931/08-122-190 от 22.01.2009, № А40-90927/08-94-638 от 23.01.2009 – на 28 л. (9).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 340692 полностью.

Правообладатель был извещен соответствующим образом о дате и месте проведения заседания коллегии уведомлением № 2006724218/50 (975778) от 27.11.2009 с приложением настоящего возражения. Представителю правообладателя (Скляр Р.В.,

ул. Волхонка, д. 5/6, стр. 4, кв. 95, Москва, 119019) также было направлено уведомление № 2006724218/50 (975778) по форме 001 от 27.11.2009, которое было возвращено в Палату по патентным спорам 09.12.2009 с пометкой «адресат по указанному адресу не проживает».

На заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2010, правообладателем было приобщено к протоколу заседания заявление, в котором он указал на отсутствие возможности ознакомления с материалами дела, а также направлением возражения от 16.02.2009, в то время как в уведомлении о направлении возражения указана дата поступления возражения 27.04.2009. Вследствие чего, правообладателем сделан вывод об отсутствии возможности ознакомления с материалами возражения.

При решении вопроса о принятии возражения от 27.04.2009 к рассмотрению в Палате по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с пунктом 2.7 Правил ППС вместо подачи возражения, повторяющего содержание ранее поданного возражения того же лица, не принятого к рассмотрению, допускается подача просьбы о рассмотрении в качестве такого возражения материалов ранее поданного возражения. При этом уплата пошлины или зачет ранее уплаченной пошлины производится в установленном порядке. При принятии возражения от 27.04.2009 к рассмотрению Палатой по патентным спорам учитывались соответствующая просьба лица, подавшего возражение, и материалы возражения, поступившего 16.02.2009, не принятого к рассмотрению в соответствии с уведомлением № 2006724218/50 (975778) от 16.03.2009.

Вместе с этим, правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2010, был представлен отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что обозначение «ЛОРИНА» порождает в сознании потребителя представление о французской компании «Geyer Freres»;

- социологическое исследование, проведенное Аналитическим центром Юрия Левады, не относится к оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 340692 и

датировано более поздней датой по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака по свидетельству № 340692;

- при проведении социологического исследования респонденту предъявлялась карточка с изображением внешнего вида лимонада и газированной воды под маркой «Lorina», надписей, произведенных буквами латинского алфавита, непосредственного указания на место производства «Франция»;

- анализируемый опрос показывает низкий уровень известности на территории Российской Федерации продукции, маркируемой обозначением «Lorina», не содержит достоверных данных;

- лицо, подавшее возражение, обладает особыми знаниями по товарным знакам в области безалкогольных напитков, не является потребителем и не может объективно выражать мнение потребителя по вопросу возможности введения в заблуждение;

- все представленные материалы свидетельствуют об использовании в рекламе комбинированного обозначения в виде этикетки лимонада, а не словесного обозначения «ЛОРИНА»;

- рекламная компания началась существенно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 340692;

- лицом, подавшим возражение, не представлены документы в части поставок лимонада «Lorina» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 340692;

- решения Арбитражных судов относятся к делу по административному правонарушению и основаны на двух обстоятельствах: в заключении г-жи Орловой В.В. указано, что обозначения «Lorina» и «ЛОРИНА» не сходны до степени смешения; у лица, подавшего возражение, отсутствуют действия по нарушению публичных интересов;

- приведенные ссылки на товарные знаки по свидетельствам № 349954, 350115, 348299, 349953 не относятся к существу спора, поскольку не являются предметом рассмотрения данного дела;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств заинтересованности при подаче настоящего возражения.

В подтверждение своей позиции правообладателем представлены следующие копии материалов:

- данных этикетки, содержащей слово «Lorina» - на 1 л. (10);
- данных исследования этикетки, содержащей слово «Lorina» - на 1 л. (11);
- переписки с Российским государственным институтом интеллектуальной собственности – на 2 л. (12);
- консультации по вопросу степени сходства этикеток лимонада производства французской компании «Geyer Freres» со словесным обозначением «ЛЮРИНА» по товарному знаку по свидетельству № 340692, проведенной доцентом В.В. Орловой Российского государственного института интеллектуальной собственности – на 10 л. (13).

В соответствии с изложенным в отзыве правообладатель выразил просьбу об отказе в удовлетворении настоящего возражения и оставлении в силе правовой охраны товарному знаку «ЛЮРИНА» по свидетельству № 340692.

Вопрос заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренный пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, при подаче возражения от 27.04.2009 был рассмотрен и признан коллегией Палаты по патентным спорам на заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2010. Лицо, подавшее возражение, сделало устное пояснение в части разъяснения заинтересованности, обоснованное тем, что согласно материалам возражения 27.04.2009 и документам к нему оно является официальным импортером и представителем на территории Российской Федерации французского производителя «Geyer Freres» лимонада «Lorina». Документы (9) свидетельствуют о том, что именно наличие таких исключительных прав явилось причиной для создания препятствий осуществлению лицом, подавшим возражение, его хозяйственной деятельности.

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

С учетом даты (24.08.2006) поступления заявки № 2006724218/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Правилами установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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 (пункт 2.5.1 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 340692 представляет собой слово «ЛЮРИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак «ЛЮРИНА» по свидетельству № 340692 охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ЛЮРИНА» по свидетельству № 340692 оспаривается в связи со способностью введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товара.

Проанализировав материалы возражения от 27.04.2009, отзыва правообладателя, а также документы (1-13) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Согласно решениям судов (9) лицом, подавшим возражение, был ввезен на территорию Российской Федерации оригинальный товар – лимонад французского произ-

водителя «Geyer Freres», имеющего более чем вековую историю производства, при этом товар маркировался обозначением «Lorina». Французская газированная вода «Lorina» выпускается во Франции с 1895 года и хорошо известна во всем мире. Лицо, подавшее возражение, является импортером и представителем на территории Российской Федерации французского производителя «Geyer Freres». Указанный товар неоднократно ввозился лицом, подавшим возражение, во исполнение договора поставки № 0023, заключенному с производителем товара «Geyer Freres» 12.01.2006, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 340692. В источнике (9) также отмечено, что товарный знак по свидетельству № 340692 зарегистрирован на имя ЗАО «Интеллектуальный капитал» с использованием названия чужого иностранного продукта, который введен в гражданский оборот задолго до его образования.

Оспариваемый товарный знак «ЛЮРИНА» по свидетельству № 340692 является фонетически тождественным слову «Lorina», которое используется для маркировки французского лимонада.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания полагать, что товарный знак «ЛЮРИНА» по свидетельству № 340692 порождает в сознании потребителя ложные ассоциации, способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя и происхождения товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой однородную продукцию по отношению к лимонаду.

Материалы (1,2) имеют более позднюю дату относительно приоритета анализируемого товарного знака по свидетельству № 340692, что не позволяет их учет в рамках рассматриваемого дела. Довод лица, подавшего возражение, в части предоставления правовой охраны товарным знакам (3,4) коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. При этом в рамках настоящего дела коллегией не может быть дана оценка их использования, поскольку товарные знаки (3,4) не относятся к существу данного спора.

Относительно представленной правообладателем консультации (13) коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Данный довод не опровергает вышеуказанные выводы, поскольку в рамках пункта 3 статьи 6 Закона не проводится оценка сходства обозначений, при этом оказанная консультация является частным мнением специалиста.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о регистрации товарного знака «ЛЮРИНА» по свидетельству № 340692, произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.04.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 340692 недействительным полностью.