

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.03.2012, поданное компанией МИНЕРВА С.А., Бразилия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1028811, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 10.12.2009 за №1028811 с конвенционным приоритетом от 30.10.2009 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Mataluni S.p.A., Италия (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1028811 представляет собой словесное обозначение «MINERVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.03.2012 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1028811, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания МИНЕРВА С.А. – это широко известная во всем мире, включая Россию, компания, занимающаяся производством и продажей мяса и мясных продуктов;

- компания МИНЕРВА С.А. была создана в 1957 году как частное предприятие по разведению и транспортировке скота с ферм на бойни, в 1992 года была учреждена компания Industria e Comercio de Carnes Minerva Ltda (Индустрия э Комерсио де Кариес Минерва Лтда), в 2007 году переименована на MINERVA S.A.;

- известность в России была приобретена задолго до даты регистрации международной регистрации №102881;

- для продвижения продукции, маркированной обозначением «MINERVA», компания МИНЕРВА С.А. размещала рекламу, в том числе в сети Интернет, компания также имеет собственный сайт: www.minerva.ind.br.

- обозначение «MINERVA» использовалось лицом, подавшим возражение, на сопроводительной документации, инвойсах, грузовых таможенных декларациях;

- в результате активного многолетнего использования обозначение «MINERVA» стало широко известно на рынке производства и реализации свежей говядины и субпродуктов из нее и в сознании потребителя прочно ассоциируется именно с компанией МИНЕРВА С.А., в связи с чем предоставление правовой охраны знаку «MINERVA» по международной регистрации №1028811 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя другого лица, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- кроме того, лицо, подавшее возражение отмечает, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием («MINERVA»), право на которое возникло у компании МИНЕРВА С.А. - 25.02.1992, т.е. задолго до даты (10.12.2009) приоритета международной регистрации №1028811.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия кадастровой карточки компании МИНЕРВА С.А. – [1];

- копия учредительного договора компании «Industria e Comercio de Carnes Minerva Ltda – [2];

- копия выписки общего собрания – [3];
- копия Устава Минерва С.А. – [4];
- распечатки с сайта компании МИНЕРВА – [5];
- копия рекламной листовки – [6];
- копии грузовых таможенных деклараций за 2007-2008гг. – [7];
- копии ветеринарных сертификатов от 2005, 2009 – [8];
- копии Дополнительных деклараций – [9];
- копия упаковки продукции – [10];
- копии инвойсов – [11];
- копии Сертификатов происхождения продукции – [12];
- копии Деталей отправки продукции – [13];
- копии транспортных накладных – [14];
- копия Подтверждений получения заказов – [15].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1028811 недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, был ограничен объем притязаний по возражению, а именно признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1028811 недействительным в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande/мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты).

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 23.03.2012 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.05.2012. В материалах дела имеются почтовые уведомления о вручении правообладателю и его представителю указанного выше уведомления.

Однако на указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.09.2009) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1028811 включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «MINERVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана

на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Анализ представленных материалов показал следующее.

Из представленных документов [2,3] следует, что компания Industria e Comercio de Carnes Minerva Ltda (Индустрия э Комерсио де Кариес Минерва Ltda) была учреждена в 1992 году. Согласно документа [1,3] данная компания 02.05.2007 году преобразована в компанию MINERVA S.A.

При этом следует отметить, что согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, получило право на часть фирменного наименования MINERVA задолго до даты (30.10.2009) конвенционного приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1028811. При этом очевидным является факт тождества словесного элемента «MINERVA» оспариваемого знака по международной регистрации №1028811 и отличительной части фирменного наименования (MINERVA) лица, подавшего возражение.

Согласно представленным материалам фирменное наименование «MINERVA» длительное время (начиная с 1992 года) используется лицом, подавшим возражение. Бразильская компания MINERVA S.A. - это промышленное предприятие по обработке и консервации крупного рогатого скота, птицы и других животных, а также рыбы и

других морепродуктов - [4]. Компания имеет шесть интегрированных производственных комплексов.

В 2007 году компания вошла в тройку крупнейших экспортеров говядины, полуфабрикатов из говядины и говяжьих субпродуктов. Валовая выручка от экспорта составила в 2006 году US\$ 563 млн., а объем клиентской базы достиг 600 предприятий в 80 странах мира. Компания имеет международные сертификаты, подтверждающие достижение безукоризненности санитарного контроля качества продукции. На территории Российской Федерации компания MINERVA S.A. имеет представительство – ОАО «МИНЕРВА» (г.Москва), материалы – [5, 6].

Таким образом, анализ представленных материалов показал, что отличительная часть фирменного наименования MINERVA, право на которое лицо, подавшее возражение, получило задолго до даты конвенционного приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1028811 была известна на территории Российской Федерации в отношении товаров, однородных товарам 29 класса МКТУ «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande», в отношении которых предоставлена правовая охрана указанному оспариваемому знаку.

Анализ соответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В переводе с английского языка слово «MINERVA» имеет следующие значение – Минерва (богиня ремёсел и искусств у древних римлян), см. англо-русский словарь на сайте Яндекс-словари. Таким образом, оспариваемый знак не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Из представленных материалов [7-15] следуют, что до даты подачи заявки, по крайней мере с февраля 2007 года, на российском рынке присутствовали товары 29 класса МКТУ «мясные продукты», маркируемые обозначением «MINERVA».

В 2005, 2009 гг. на продукцию компании MINERVA S.A. получены Ветеринарные сертификаты [8].

Введение продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществлялось следующими российскими компаниями: ООО «Интерфуд» (г.Калининград), ООО «Торговая фирма «ЛИДИЯ» и ООО «СТРОНГ» (г.Санкт-Петербург), ООО «АНТАРЕС» (г.Выборг), ООО «ЛАКАТОС» (Москва).

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что бразильская компания MINERVA S.A. поставляла на российский рынок продукцию своего производства под обозначением «MINERVA» (тождественное оспариваемому знаку «MINERVA») задолго до даты (30.10.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1028811. При этом известность, как самого производителя, так и продуктов под обозначением «MINERVA» создает у российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между товарами «мясные продукты» под маркой «MINERVA» и бразильской компанией MINERVA S.A.

Учитывая вышеизложенное, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028811 на имя другого лица в отношении товаров 29 класса МКТУ «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1028811 противоречит требованиям пункта 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 29 класса МКТУ «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 06.03.2012 и признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1028811 на территории Российской Федерации недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande».