

Федеральное государственное учреждение «Палата по патентным спорам» Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) в порядке, установленном 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 08.06.2006, поданное компанией «Unifine B.V.», Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 249639 словесного товарного знака «ЮНИФАЙН UNIFINE» по заявке № 2002715321/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 09.08.2002 по свидетельству № 249639 произведена 21.05.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-коммерческое товарищество «ТРЭК», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 (овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; сушеные фрукты; желе; варенье; компоты; орехи обработанные; салаты овощные; салаты фруктовые; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; травы пряно-вкусовые консервированные; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; соки томатные для приготовления пищи) и 30 (соль; горчица; уксус; приправы; пряности; ароматизаторы; бадьян; ваниль; вещества, подслащивающие натуральные; водоросли (приправы); гвоздика (пряность); перец (специи); попкорн; соль для консервирования пищевых продуктов; специи; сухари; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; вкусо-ароматические пищевые добавки (за исключением медицинских) классов МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным, состоящим из двух фантазийных слов «ЮНИФАЙН» и «UNIFINE», не имеющих определенного смыслового значения.

В поступившем 13.06.2006 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что предоставление ООО «ИКТ «ТРЭК» правовой

охраны товарному знаку в виде обозначения «ЮНИФАЙН UNIFINE» является незаконным и необоснованным и не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации о товарных знаках, а также норм международного права.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- регистрацией товарного знака нарушено исключительное право Заявителя на свое фирменное наименование, а также его торговые марки (знаки), зарегистрированные в установленном законом порядке;

- согласно пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) «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 2 статьи 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким образом, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье (пункт 1 статьи 6-quinquies Парижской конвенции).

- фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации независимо от того, является ли оно частью товарного знака (статья 8 Парижской конвенции);

- данные требования были нарушены, что привело к необоснованной регистрации и предоставлению правовой охраны товарному знаку, тождественному охраняемым в Российской Федерации фирменному наименованию и товарным знакам (маркам) в отношении однородных товаров, право на которые у Заявителя возникло значительно раньше даты приоритета регистрируемого товарного знака, что подтверждается:

- решением Федерального института промышленной собственности от 21.08.2002, согласно которому, заявка ООО «ИКТ «ТРЭК» №2002715321 на регистрацию товарного знака «ЮНИФАЙН» («UNIFINE» в отношении 29 и 30 групп товаров поступила 09.08.2002;
- свидетельством № 84176 от 17.01.1996 о регистрации компании ЗАО «Unifine B.V.» по адресу: Нидерланды, 3297 LJ Путтеррсахук, Веферсэйнде, 343;
- свидетельством № 0639295 от 06.11.1998 о регистрации в Бюро регистрации торговых марок БЕНИЛЮКС на период до 06.11.2008, торговой марки «Юнифайн Фуд Ингредиентс» в отношении товаров 29 и 30 групп;
- свидетельством № 000232116 от 29.03.1999 о регистрации в Европейском Сообществе на период до 10.10.2007, торговой марки «Юнифайн Фуд Ингредиентс» » в отношении товаров 29 и 30 групп;
- свидетельством № 000652644 от 04.06.1999 о регистрации в Европейском Сообществе на период до 10.10.2007, торговой марки «Юнифайн Фуд Ингредиентс» » в отношении товаров 29 и 30 групп;
- свидетельством № 0764989 от 16.11.2004 о регистрации в Бюро регистрации торговых марок БЕНИЛЮКС на период до 16.11.2014, торговой марки «Юнифайн Фуд Ингредиентс» в отношении товаров 29 и 30 групп;
- свидетельством № 849630 от 27.04.2005 о регистрации в Международном бюро Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности на период до 27.04.2015 товарного знака «Юнифайн Фуд Ингредиентс» в отношении товаров 29 и 30 групп;
- письмом компании «Unifine B.V.» от 22.05.2006 в адрес Московского «Центрального» филиала МКА «Санкт-Петербург»;

- регистрацией товарного знака созданы условия для недобросовестной конкуренции на товарном рынке Российской Федерации;

- согласно пункту 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 и его изготовителя;

- согласно пункту 2 статьи 1 Парижской конвенции объектом охраны промышленной собственности, в частности, является пресечение недобросовестной конкуренции;

- своими действиями ООО «ИКТ «ТРЭК» наносит существенный вред деловой репутации Заявителя, продукция которого пользуется большой популярностью в странах Восточной Европы, в том числе, и России, что подтверждается:

- контрактами № 1/п от 07.12.1999 и № Р от 03.06.2003 между компаниями «МСТ-Амстел» (Голландия) и ООО «ИКТ «ТРЭК»;
- санитарно-эпидемиологическими заключениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ от 15.03.2002;
- письмами ООО «ИКТ «ТРЭК» в адрес компаний «Юнифайн Б.В.» и «МСТ-Амстел Б.В.»;
- письмами компании «Юнифайн Б.В.» в адрес ООО «ИКТ «ТРЭК» и «МСТ-Амстел» (Голландия);
- свидетельствами о государственной регистрации, в соответствии с которыми Роспотребнадзором зарегистрированы для применения в пищевой промышленности при производстве чипсов, снеков, сухариков, пищевых концентратов, плавленого сыра и соусов комплексная пищевая добавка – вкусоароматическая, как продукция изготовителя «Unifine Industri B.V.» (Нидерланды);
- товарной накладной от 23.06.2005 № 0004, актом приемки-сдачи материальных ценностей от 23.06.2005, договорами № 12/01-06 от 12.01.2006 и б/н. от 11.01.2006 и счетом №31 от 31.03.2006.

- действия ООО «ИКТ «ТРЭК» носили, противоправны характер, так как при обращении в Роспатент руководство общества скрыло от патентного органа

обстоятельства, препятствующие регистрации товарного знака «ЮНИФАЙН UNIFINE» № 246639.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 6, п. 3 статьи 7 и статьей 28 Закона лицо, подавшее возражение просит признать полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЮНИФАЙН UNIFINE» (свидетельство № 246639), как зарегистрированному с нарушением требований Закона.

К возражению приложены копии перечисленных выше материалов, подтверждающих доводы лица, подавшего возражение.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения. На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, а именно, 19.10.2006, им был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ 4 свидетельств подтверждает только региональную регистрацию товарного знака (страны Бенилюкса и Евросоюза), в которые Россия не входит, а одно свидетельство подтверждает международную регистрацию в выбранных заявителем странах с более поздней датой подачи, чем у оспариваемого знака;

- существует несколько разных фирм, занимающихся хозяйственной деятельностью независимо друг от друга на территории разных стран и имеющих в своем фирменном наименовании составляющую «UNIFINE/ЮНИФАЙН»;

- на территории России имеется фирма ООО «ЮНИФАЙН», зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством РФ в 2002 г.;

- подача заявки на регистрацию словесного товарного знака «UNIFINE/ЮНИФАЙН» осуществлялась во время решения вопроса о создании ООО «ЮНИФАЙН» совместно с ООО «ИКТ «ТРЭК» в августе 2002 г.;

- у ООО «ИКТ «ТРЭК» имеются документы, подтверждающие согласие российской фирмы ООО «ЮНИФАЙН» на регистрацию ООО «ИКТ «ТРЭК» товарного знака с данной символикой, поскольку эти две вышеуказанные фирмы проводили и проводят в настоящее время совместные работы;

- это свидетельствует о том, что положения Парижской конвенции относительно фирменного наименования при регистрации товарного знака были соблюдены;

- из торгового регистра Торгово-Промышленной Палаты Голландии выясняется, что компания «Unifine B.V.» является финансовой компанией и не имеет непосредственного отношения к товарам по классам 29 и 30, которые приведены в перечне товаров на товарный знак по свидетельству РФ № 246639;

- ООО «ИКТ «ТРЭК» на территории России занимается изготовлением товаров, указанных в свидетельстве в перечне товаров, с 2002 г. При этом используются компоненты как Российского, так и зарубежного происхождения;

- решением Арбитражного суда от 26.04.2006 (дело № А40-1227/06-83-12) подтверждены права - ООО «ИКТ «ТРЭК» на товарный знак «ЮНИФАЙН UNIFINE» по свидетельству РФ № 246639.

На основании вышеизложенного правообладатель считает, что предоставленная охрана товарному знаку «ЮНИФАЙН UNIFINE» по свидетельству РФ №246639 не противоречит положениям Парижской конвенции относительно фирменных наименований, поскольку произведена с согласия российской фирмы ООО «ЮНИФАЙН», зарегистрированной в установленном Законом порядке в 2002 г., и просит оставить возражение компании «Unifine B.V.» без удовлетворения.

К отзыву были приложены копии документов, которые, по мнению правообладателя, подтверждают его доводы.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 09.08.2002 поступления заявки №2002715321/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 2 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.

Оспариваемый товарный знак «ЮНИФАЙН UNIFINE» по свидетельству № 246639 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «ЮНИФАЙН» и «UNIFINE», выполненных стандартным шрифтом русского и английского алфавитов. Словесные элементы обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и не имеют смыслового значения.

Анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки, включающие словесные элементы, содержащие слово «UNIFINE», зарегистрированы на имя «Unifine B.V.» по свидетельствам №№ 0639295 от 06.11.1998, 0002321116 от 29.03.1999, 000652644 от 04.06.1999 и 0764989 от 16.11.2004 имеют региональную регистрацию для стран Бенилюкса или отдельных стран Евросоюза и не распространены на территорию Российской Федерации.

Комбинированный товарный знак, содержащий также словесный элемент «ЮНИФАЙН», международной регистрации по свидетельству № 849630 имеет приоритет 27.04.2005, т.е. более поздний по отношению к оспариваемому свидетельству № 246639 от 09.08.2002.

Таким образом, ни одна из противопоставленных регистраций не может быть противопоставлена регистрации товарного знака «ЮНИФАЙН UNIFINE» по свидетельству РФ №246639.

Зарегистрированное 19.08.2002 (Свидетельство Серия 77 № 003374438, реквизиты документа № 1027709004003) на территории Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИФАЙН» предоставило документ от 27.08.2002, в котором указано, что не возражает против регистрации товарного знака с использованием фирменного наименования «ЮНИФАЙН» на имя ООО «ИКТ «ТРЭК» при условии предоставления возможности использовать зарегистрированный товарный знак в хозяйственной деятельности ООО «ЮНИФАЙН».

Таким образом, в результате анализа всех документов, представленных лицом, подавшим возражение, а также правообладателем, не представляется возможным сделать вывод об известности на территории Российской Федерации фирменных наименований (или их частей), принадлежащих другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки №2002715321/50 на товарный знак в отношении однородных товаров.

Кроме этого, из представленных материалов не выявлены товарные знаки, ранее зарегистрированные или заявленные на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении которых оспариваемый товарный знак по свидетельству № 246639 являлся бы ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЮНИФАЙН UNIFINE» по свидетельству № 246639.