

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, рассмотрела возражение от 04.09.2007, поданное Сухачёвым Е.И., Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005713054/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005713054/50 с приоритетом от 01.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение - словосочетание «VALTA OMA MUA», выполненное стандартным шрифтом латинскими буквами и носит фантазийный характер.

Экспертиза приняла решение от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

В решение экспертизы от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указано, что заявленное обозначение

«VALTA OMA MUA» воспроизводит название серии сладких настоек, изготавливаемых финской компанией «Saimaa Beverages» (<http://www.3575.ru/portfolio/product>; www.yarmarka.net; www.adme.ru/tribune [1]).

Поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Письмо-согласие от финской фирмы, представленное заявителем, не снимает оснований для отказа, т.к. заявитель не является изготовителем товара.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- в решении экспертиза косвенно указывает, что заявителем и изготовителем товара должно быть одно и то же лицо, однако ни в Законе, ни в одном нормативном акте не указывается, что должно соблюдаться такое правило;

- принимая решения о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации, экспертиза должна руководствоваться не только Законом, но и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими данную сферу законодательства или смежные сферы;

- в соответствии со статьёй 702 «Договора подряда» Глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации «Подряд»: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его»; в соответствии со статьёй 703 «Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей её результата заказчику», при этом «по договору подряда, заключённому на изготовление вещи, подрядчик передаёт права на неё заказчику»;

- в нашем случае изготовление продукта и есть изготовление по договору подряда, что было указано ещё в ответ на запрос экспертизы;

- данный порядок широко распространён как в России, так и в мире, например, чай «Nestea»: товарный знак принадлежит «Сосьете Де Проюи Нестле

С.А.», Швейцария, а выпускается ООО «Кока-Кола Эй-Би-Си Евразия»; приводятся и другие примеры; при этом между данными лицами лицензионные договоры не заключались;

- существует много регистраций товарных знаков на имя московских и иных российских компаний в отношении таких товаров, которые в нашей стране произведены быть не могут, однако сомнений в законности этих регистраций никогда не возникало.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 28.06.2007 и вынести положительное решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для указанных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатки сайтов Интернет о сладких настойках «VALTA OMA MUA» и о дизайне этикеток для серии этих настоек на 3л.[2];

- распечатки сайта Интернет <http://www.fips.ru> о товарных знаках «NESTEA» (свидетельство № 59134, международные регистрации № 690726, 777211); «Lipton» (свидетельства № 304923, 304924, 304925); «Adrenaline RUSH» (свидетельство № 251712); «Fa» (международная регистрация № 606621); «ПАТЭРСОН» (свидетельство № 274142); «Tropicana» (свидетельство № 228144); «GUINNESS» (свидетельство № 69506); «НАША МАМА» (свидетельство № 201544) на 33л. [3];

- этикетки и контрэтикетки сладких настоек «VALTA OMA MUA» на 4л.[4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.10.2008, заявитель представил копии следующих материалов:

- Договор о сотрудничестве от 11.05.2005 на 3л.[5];

- Справки, прилагаемые к грузовым таможенным декларациям, на 4л.[6];

- Сертификат соответствия № РОСС FI.АЯ78.В14653 на 1л.[7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, необудительными.

С учетом даты поступления (01.06.2005) заявки № 2005713054/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц (статья 1 Закона).

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации (пункт 1 статьи 2 Закона).

В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона (пункт 1 статьи 12 Закона).

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

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение по заявке № 2005713054/50 представляет собой словесное обозначение «VALTA OMA MUA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слова «ОМА» и «VALTA» являются лексическими единицами финского языка и имеют следующие смысловые значения: «ОМА» - собственный, родной и «VALTA» - власть, право, держава, государство (Елисеев Ю.С., Финско-русский и русско-финский словарь, Москва, Русский язык, 2000, с.98, 154).

«MUA» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка наиболее известного российскому потребителю (Гринёва Е.Ф., Громова Т.Н., Французско-русский словарь, Москва, ЦИТАДЕЛЬ, 1998, с.357; Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.493; Новый немецко-русский словарь-справочник, Минск, Асар, Москва, МОДЕРН-А, 2001, с.428; Елисеев Ю.С., Финско-русский и русско-финский словарь, Москва, Русский язык, 2000, с.88;).

Прежде всего необходимо отметить, что при экспертизе проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (пункт 1 статьи 12 Закона), а не какими-либо другими нормативными документами.

Анализ заявленного обозначения и представленных документов показал следующее.

Заявленное обозначение «VALTA OMA MUA» действительно воспроизводит название сладких настоек, производимых финской компанией «Saimaa Beverages» [1], [4].

Каких-либо документов, подтверждающих, что компания «Saimaa Beverages» производит и поставляет в Россию настойки и иные алкогольные напитки (алкогольную продукцию), маркированные обозначением «VALTA OMA MUA», по заказу Сухачёва Е.И. и только ему, представлено не было.

Представленный заявителем Договор о сотрудничестве от 11.05.2005 [5] не подтверждён документами, позволяющими сделать вывод о его реализации. Представленные справки [6], прилагаемые к грузовой таможенной декларации, во-первых, относятся к другому договору (от 16.12.2004), а во-вторых, на них отсутствует печать таможенного органа.

Сертификат соответствия [7], представленный заявителем, не содержит сведений о том, что Сухачёв Е.И. имеет какое-то отношение к поставке финской компанией «Saimaa Beverages» - изготовителем указанных в Сертификате настоек.

Кроме того, в Сертификате не указано, что перечисленные в нём настойки маркированы товарным знаком «VALTA OMA MUA». Доказательства того, что указанные настойки, производимые финской компанией «Saimaa Beverages», действительно поставлялись на территорию России по заказу Сухачёва Е.И., также отсутствуют.

Какие-либо материалы, доказывающие, что потребитель действительно не будет вводиться в заблуждение товарным знаком «VALTA OMA MUA» относительно производителя настоек при том, что правообладателем указанного товарного знака будет являться Сухачёв Е.И., лицом, подавшим возражение, представлены не были.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворения возражение от 04.09.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 28.06.2007.