

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 24.10.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2013, поданное ОАО «Промышленная группа «Ладога», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470358, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 07.09.2012 за №470358 по заявке №2010732941 с приоритетом от 14.10.2010 на имя ООО «Александровы погреба», Москва (далее - правообладатель), для товаров 33 класса МКТУ «вина». Регистрация данного товарного знака действует до 14.10.2020.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде этикетки, в котором все словесные элементы, кроме «COTE D'OR», являются неохраняемыми элементами.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №470358 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №470358, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина», содержит доминирующий словесный элемент «COTE D'OR», который воспроизводит название департамента Франции «COTE D'OR» (Кот д'Ор), расположенного в Бургундии;

- неохраняемые словесные элементы товарного знака указывают на французское происхождение вина «божеле» с контролируемым качеством, присущим соответствующему географическому региону;

- широко известное географическое наименование «COTE D'OR» воспринимается во всем мире исключительно как место производства знаменитых вин и других алкогольных напитков из винограда, культивируемого исключительно в одноименном французском департаменте «COTE D'OR»;

- регистрация товарного знака, содержащего наименование департамента Франции в составе товарного знака №470358, не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- помимо этого, регистрация названия региона Франции на имя российского правообладателя ООО «Александровы погреба» может вызвать у российского потребителя алкогольных напитков только ложные представления относительно происхождения приобретаемых товаров ввиду мировой известности винодельческой области Франции «COTE D'OR» производящей, также вино «божеле»;

- присутствие в товарном знаке названия французского вина «Beaujolais» из французского департамента «COTE D'OR», известного в качестве места производства алкогольных напитков, и указания «Product of France», не оставляет другой возможности для российского потребителя воспринимать приобретаемый товар иначе, как исключительно в привязке к Франции, а не к российскому производителю вина;

- ОАО «Промышленная группа «Ладога» занимается на территории Российской Федерации реализацией алкогольных напитков, произведенных во Франции;

- на этикетках реализуемой им алкогольной продукции из Франции присутствует словосочетание «COTE DORE», сходное с наименованием департамента Франции «COTE D'OR»;

- однако реализация алкогольных напитков из департамента «COTE D'OR» с указанием наименования места производства товара и алкогольных напитков из других регионов Франции со сходным словесным обозначением «COTE DORE» на территории Российской Федерации оказывается невозможной, так как такие действия являются в соответствии с национальным законодательством нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака по свидетельству №470358;

- реализуя свое право на наименование французского департамента, правообладатель товарного знака ООО «Александровы погреба» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы с заявлением о недопустимости использования ОАО «Промышленная группа «Ладога» на этикетках реализуемой им в России алкогольной продукции из Франции словосочетания «COTE DORE», сходного с наименованием французского департамента «COTE D'OR»;

- действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, воспроизводящего наименование известного французского департамента «COTE D'OR», и последующим препятствованием использования третьими лицами данного наименования в составе этикеток при наличии законного интереса у третьих лиц в использовании наименования «COTE D'OR», являются злоупотреблением правом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Кодекса, согласно которому, не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции;

- перечисленные обстоятельства объясняют заинтересованность ОАО «Промышленная группа «Ладога» в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №470358 недействительной в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения из сети Интернет - «Кот д' Ор - вина и винодельческие регионы» [1];
- сведения по международной регистрации №990631 [2];
- копия решения о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны во Франции международного знака № 990631 [3];
- сведения по международной регистрации № 1083531 [4];
- копия решения о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны во Франции международного знака № 1083531 [5];
- письмо от компании Les Domaines Montariol Degroote с переводом [6];
- сведения о компании Les Domaines Montariol Degroote из сети Интернет [7];
- сведения из сети Интернет - Географическая энциклопедия [8];
- распечатка информации из Википедии [10];
- распечатка из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона [11];
- копии страниц энциклопедии ««Вино Самая полная энциклопедия» [12];
- копия заявления в УФАС от ООО «Александровы погреба» [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №470358, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- лицо, подавшее возражение, допускает по всему тексту возражения ошибку в наименовании департамента Франции, постоянно указывая вместо правильного написания названия департамента Франции - Côte-d'Or (CÔTE-D'OR) – оспариваемый товарный знак «COTE D'OR»;

- оспариваемый товарный знак является одним из линейки товарных знаков правообладателя, объединенных общей семантикой: «Золотой склон», «GOLDEN SLOPE», «Златен склон», «Cote d'Or Monopole», «Saint Vincent Cote d'Or», (свидетельства №№218660, 328856, 330919, 470305, 470385, 466937);

- учитывая общую семантику зонтичных марок «Золотой склон» и характерное написание товарного знака «COTE D'OR», оспариваемый знак является фантазийным, не воспроизводит название географического объекта (департамента) Côte-d'Or, расположенного на территории Франции, и, следовательно, не указывает на место производства товара;

- фантазийный товарный знак «COTE D'OR» полностью выполняет основную функцию товарного знака - индивидуализирует продукцию 33 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, не предоставило достаточных доказательств в подтверждение факта широкой известности французского департамента Côte-d'Or, расположенного в Бургундии;

- среднему потребителю на территории России не известно такое географическое наименование, в том числе и потому, что оно никогда не используется для индивидуализации алкогольных напитков, и в частности, вин;

- если сравнивать географическое наименование Côte-d'Or с такими наименованиями как CHAMPAGNE (Шампань), BORDOUX (Бордо), BURGOGNE (Бургундия), COGNAC (Коньяк), SHERRY (Шерри), ASTI (Асти), MADEIRA (Мадейра), PORTO (Порто), то понятие известности департамента Côte-d'Or (несмотря на то, что информация о данном департаменте приведена в книжных источниках) сразу приобретает относительный характер;

- таким образом, даже если департамент Côte-d'Or и является так называемым винным регионом, но при этом не известен среднему российскому потребителю, то созвучный (но не тождественный названию департамента) товарный знак «COTE D'OR» не будет восприниматься как указание на место нахождения изготовителя товара или место производства;

- географическое наименование Côte-d'Or отсутствует в перечнях географических указаний и географических указаний и/или наименований мест происхождения товаров (далее – НМПТ), охраняемых на территориях Франции, Европейского союза и по международной процедуре в рамках Лиссабонского соглашения;

- название Côte-d'Or само по себе не является наименованием контролируемого происхождения (апелласьоном) и при этикетировании продукции 33 класса МКТУ может использоваться только для общего указания места нахождения производителя (или негоцианта, или бутилировщика, или лица, по заказу которого произведена продукция), но при этом не указывает на место происхождения или производства вина, так как местом происхождения/производства является определенный апелласьон;

- на территории департамента Côte-d'Or насчитывается 2 субрегиональных апелласьона, включающих в общей сложности 27 коммунальных апелласьонов, на территории которых расположены виноградники высших категорий премьер крю (premier cru) и гран крю (grand cru);

- именно их названия (апелласьонов и/или виноградников) указываются на этикетках вин в качестве места происхождения вина и служат решающей причиной выбора того или иного продукта потребителем;

- правообладателем представлены документы, свидетельствующие о том, что продукция «COTE D'OR» разработана ООО «Александровы погреба», произведена по его заказу и под его контролем и импортируется с его согласия исключительно из Франции, следовательно, товарный знак «COTE D'OR» используется исключительно в отношении продукции французского происхождения, что является явным для потребителя, так как потребитель полностью осведомлен о месте происхождения товара, его производителе и импортере, а значит порождаемые товарным знаком «COTE D'OR» ассоциации о связи с территорией Франции полностью соответствуют действительности;

- являясь правообладателем знака «COTE D'OR», ООО «Александровы погреба» имеет законное право запрещать третьим лицам использовать

тождественные и/или сходные до степени смешения наименования в случае, когда они используются таким образом, что потребитель не может воспринять такие обозначения иначе, чем название товара, т.е. в случае, когда обозначения, нанесенные третьими лицами на однородную продукцию индивидуализируют товар, например, наименование Côte Doré, используемое лицом, подавшим возражение;

- ввезенная ОАО «ПГ «Ладога» продукция под наименованием Côte Doré произведена в регионе Languedoc (Лангедок), находящемся на самом юге Франции, далеко от департамента Côte-d'Or (Кот-д'Ор);

- из этого следует, что лицо, подавшее возражение, не имеет намерений ввозить продукцию, произведенную в апелласьонах, находящихся на территории департамента Côte-d'Or, а хочет индивидуализировать (маркировать) вина обозначением, созвучным с названием департамента;

- с учетом изложенного, действия правообладателя по обращению в Управление Федеральной антимонопольной службы с заявлением о недопустимости использования ОАО «ПГ «Ладога» на этикетках реализуемой им в России алкогольной продукции из Франции обозначения «Côte Doré», сходного до степени смешения с товарным знаком «COTE D'OR», являются способом защиты нарушенных исключительных прав ООО «Александровы погреба» на товарный знак «COTE D'OR»;

- письмо г-на Дегрота, Президента французской компании Les Domaines Montariol Degroote (регион Лангедок) не должно приниматься во внимание, так как автор письма не уполномочен предоставлять информацию относительно винных регионов Франции и, в частности, в отношении департамента Côte-d'Or;

- данное лицо является заинтересованным лицом, так как его компания произвела в регионе Лангедок, находящемся на Юге Франции (далеко от департамента Côte-d'Or), импортированные в Россию ОАО «ПГ «Ладога» вина под названием Côte Doré.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №470358.

К отзыву правообладателя представлены следующие документы:

- копии регистраций №№ 218660, 328856, 470305, 466937, 470358 [14];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «COTE D'OR» требованиям законодательства [15];
- распечатка результата поиска по запросу COTE D'OR в поисковой системе google.ru [16];
- распечатка результата поиска по запросу COTE D'OR в базе данных ВОИС, включающей все охраняемые наименования места происхождения, зарегистрированные в рамках Лиссабонского соглашения [17];
- распечатка результата поиска по запросу COTE D'OR в базе данных ЕС (E-Vacchus), включающей все охраняемые в мире наименования места происхождения и географические указания в отношении вин с переводом [18];
- копия из книги Le LIVRE du VIN с перечнем всех охраняемых на территории Франции наименований контролируемого происхождения с частичным переводом [19];
- копия из книги Вина Франции: Путеводитель с информацией о бургундских винах и винах, произведенных на территории департамента Côte-d'Or [20];
- копия договора заказа от 25/08/2006 на производство продукции «COTE D'OR» [21];
- копия соглашения о производимой продукции № 30/2012 от 18/04/2012 [22];
- примеры контрэтикеток продукции «COTE D'OR» [23];
- фото продукции под маркой «COTE D'OR» [24];
- распечатка с сайта Импортёра ООО «ТД «Русьимпорт» с информацией о продукции COTE D'OR [25];
- копии выдержек из грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз продукции «COTE D'OR» из Франции [26];
- копии свидетельств о государственной регистрации, деклараций и сертификатов соответствия на продукцию COTE D'OR [27];

- уведомление о предоставлении правовой охраны товарному знаку COTE D'OR по международной регистрации №990631 на территории Франции в отношении части товаров 33 класса МКТУ с переводом [28];

- распечатка из энциклопедии BRITANICA с правильным указанием наименования департамента Côte-' d'Or [29];

- распечатка из французской свободной энциклопедии WIKIPEDIA с правильным указанием наименования департамента Côte- d'Or [30];

- заключение от 27.01.2014, сделанное патентным поверенным Франции Эриком Дюпоном, с переводом на русский язык и приложениями [31].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.10.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №470358 правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в

частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 14.10.2010 по свидетельству №470358 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки



прямоугольной формы, включающей доминирующий словесный элемент «COTE D'OR», который является единственным охраняемым словесным элементом товарного знака. Указанный словесный элемент выполнен в верхней части этикетки крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «COTE D'OR» более мелким шрифтом на разных строчках выполнены словесные элементы «Appellation Beaujolais Contrôlée», «Beaujolais», «Product of France». Между словесными элементами «Appellation Beaujolais Contrôlée» и «Beaujolais» размещено стилизованное изображение замка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Анализ словарно-справочных источников, а также материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем [1; 8-12; 20] показал, что обозначение «COTE D'OR» состоит из лексических единиц французского языка, которые в целом могут быть переведены на русский язык как «золотая долина». Кроме того, имеется информация о том, что «CÔTE-D'OR» это название департамента на востоке Франции в Бургундии. Площадь 8, 8 тыс. км. 2. Население 507 тыс. человек (1995). Около 18% населения занято в сельском хозяйстве, 24 % - в промышленности (1964). В горах пастбищное животноводство, в низменности – виноградники, земледелие (овощи, пшеница, сахарная свекла). Пищевая промышленность (изготовление вин Бургундии), металлообработка, обработка дерева, машиностроение (см. Большую энциклопедию в шестидесяти двух томах, Москва «ТЕРРА» 2006, том 23, с. 532).

Таким образом, обозначение воспроизводит название административно-территориальной единицы Франции – департамента «CÔTE-D'OR». При этом написание словесных элементов в оспариваемом товарном знаке без двух графических символов не препятствует идентификации словесных элементов «COTE D'OR» как названия французского департамента.

Исходя из информации, приведенной в источниках [1; 8-12; 20], усматривается, что департамент «CÔTE-D'OR» является известным центром производства белых и красных вин.

Ввиду изложенного предоставление исключительного права на товарный знак «COTE D'OR» в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование названия данного французского департамента иных участников торгового оборота.

Использование спорного обозначения в составе этикеток различных производителей в качестве географического указания демонстрируют многочисленные этикетки, представленные в отзыве самим правообладателем оспариваемого товарного знака, на которых слово CÔTE-D'OR выполнено мелким шрифтом и расположено рядом с названием страны (France), в силу чего воспринимается в качестве названия территориальной единицы Франции.

Довод правообладателя о том, что данный географический объект не известен для среднего российского потребителя, является необоснованным, поскольку имеются многочисленные ссылки в сети Интернет с информацией на русском языке о географическом объекте «COTE D'OR», а кроме того, информация о данном объекте присутствует в различных словарно-справочных источниках.

Резюмируя вышеизложенное, в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает неохраноспособный элемент «COTE D'OR», представляющий собой название географического объекта Франции, известного в отношении вин, в связи с чем правовая охрана товарному знаку по свидетельству №470358 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений только при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования.

Анализ материалов заявки №2010732941 показал, что на стадии проведения экспертизы при решении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470358 правообладатель не представлял документов, свидетельствующих о том, что до даты 14.10.2010 обозначение «COTE D'OR», доминирующее в оспариваемом товарном знаке, воспринималось исключительно как средство маркировки товаров ООО «Александровы погреба».

С учетом языка, на котором выполнены словесные элементы оспариваемого товарного знака, их семантики («COTE D'OR» - название французского департамента, «Appellation Beaujolais Controlee» - наименование места происхождения Божоле, «Beaujolais» - название французского вина Божоле, «Product of France» - продукт из Франции), и репутации Франции, как известного мирового производителя вин, оспариваемый товарный знак способен порождать ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров 33 класса МКТУ, поскольку правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо.

Вместе с тем, в материалах заявки №2010732941 имеются документы, свидетельствующие о наличии хозяйственных отношений между ООО «Александровы погреба» и французскими производителями вин, что опровергает довод о введении потребителей в заблуждение относительно места происхождения продукции.

Необходимо отметить, что деятельность лица, подавшего возражение, также связана с поставкой вин из Франции. В силу чего, ОАО «Промышленная группа «Ладога» имеет заинтересованность в оспаривании товарного знака со словесным элементом «COTE D'OR», который, как отмечалось выше, в силу своей специфики нуждается в свободном использовании любым участником гражданского оборота.

Оценка действий компании ООО «Александровы погреба» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №470358 на предмет злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 части 1

статьи 10 Кодекса не относится к компетенции палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующий довод возражения не оценивался.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.10.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470358 недействительным полностью.