

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 24.10.2016 возражение, поданное ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН», г. Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573940, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013717987 с приоритетом от 29.05.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации 12.05.2016 за №573940 на имя ООО «ЮТА-НН», г. Нижний Новгород (далее - правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак по свидетельству №573940 представляет собой словесный элемент «Крымская Лоза», в котором первые буквы слов выполнены заглавными, остальные – строчными.

В возражении, поступившем в Федеральную службу власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.10.2016, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №573940 была предоставлена с нарушением требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему.

- оспариваемый товарный знак «Крымская Лоза» по свидетельству № 573940 способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя такого товара 33 класса МКТУ, маркируемого оспариваемым товарным знаком, как «вина»;

- оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «Крымская» и «Лоза», причем словесный элемент «Крымская» является производным от слов «Крым», «Крымский», являющихся официальными наименованиями географического объекта — Крымский полуостров, находящегося в северной части Чёрного моря;

- согласно сведениям словарных изданий, слово «лоза» имеет следующие значения: тонкий, длинный и гибкий стебель (о ветви винограда и некоторых кустарников). Вербная л. Виноградная л. На лозах винограда висели кисти (Большой толковый словарь русского языка. Кузнецов С.А. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2000); кустарник некоторых пород ив (спец.). Длинный гибкий стебель некоторых кустарников. Виноградная л. Ивовая л. (Толковый словарь русского языка. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., Москва, 1999); удлиненный стебель (побег) или ветвь некоторых растений, например, винограда, ивы. Лозой также называют всё растение винограда (Большой энциклопедический словарь. Прохоров А.М. 2-е изд., перераб. и доп., Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000); в онлайн энциклопедии «Википедия» также содержатся сведения о том, что лоза - это название тонкой и длинной разновидности стебля (травянистого или одревесневшего), характерного главным образом для растений рода Виноград, а также для некоторых других (в частности, некоторых видов рода Ива); в узком смысле обычно применяется именно в отношении побегов винограда и всего семейства Виноградовых. Иногда лозой ошибочно называют всё растение винограда;

- таким образом, оспариваемый товарный знак имеет смысловое значение «[виноградная] лоза из Крыма»;

- Крымский полуостров является географическим объектом, известным длительной историей развития виноделия, на современном этапе несколько крымских винопроизводителей имеют всемирную известность — это объединения и предприятия: «Массандра», «Инкерман», «Солнечная долина», «Золотая балка», «Коктебель», «Магарач», «Сатера» и «Новый Свет», следовательно, Крымский полуостров известен как регион, имеющий свои традиции и историю виноделия, как географический объект, в рамках которого производятся известные крымские вина из традиционных для этого региона сортов винограда;

- оспариваемый товарный знак способен вызывать у потребителей однозначные ассоциации с виноградниками Крымского полуострова и, с учетом географических и исторических особенностей Крымского полуострова, имеет вполне определенное семантическое значение, в связи с этим есть все основания утверждать, что в отношении товара «вино» у потребителя при восприятии словесного товарного знака «Крымская Лоза» возникнет ассоциативное представление о том, что изготовителем товара является Крымское предприятие, а произведено вино на территории Крымского полуострова;

- указанный вывод поддерживается в рамках судебной практики, так в своем решении от 27.10.2015 г. по делу № СИП-208/2015 Суд по интеллектуальным правам сделал вывод о том, что наименование географического объекта, расположенного в известном винодельческом районе, в отношении товаров, характеристики которых напрямую связаны с географическим происхождением, способно восприниматься потребителем как указание на место производства товара и место нахождения изготовителя и не может рассматриваться в качестве фантазийного товарного знака (Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу № СИП-208/2015);

- правообладателем оспариваемого товарного знака «Крымская Лоза» по свидетельству № 573940 является Общество с ограниченной ответственностью

«ЮТА-НН», имеющее следующее место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 1А, 603005, т.е. правообладатель не находится в Республике Крым и на Крымском полуострове, а значит потребитель может быть введен оспариваемым обозначением в заблуждение относительно производителя товаров;

- оспариваемый товарный знак вызывает у потребителя ассоциативное представление о производителе маркируемого им товара как о Крымском предприятии и, как следствие, о месте его производства - полуострове Крым;

- указанное ассоциативное представление является для потребителя правдоподобным с учетом категории товара, в отношении которого товарный знак зарегистрирован - вина, а также известности обстоятельства развитости виноделия в Крыму;

- ассоциативное представление не соответствует действительности и является ложным, поскольку местом нахождения правообладателя является г. Нижний Новгород (Нижегородская область), а не Республика Крым;

- оспариваемый товарный знак «Крымская Лоза» по свидетельству № 573940 способен ввести потребителей в заблуждение в отношении вида всех указанных в свидетельстве товаров 32 и 33 классов МКТУ, кроме товара «вина»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров: 32 класс МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, 33 класс МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива);

- учитывая вышеприведенное семантическое значение элементов оспариваемого товарного знака «Крымская Лоза», при восприятии указанного обозначения в отношении напитков у потребителя возникает ассоциация именно с таким алкогольным напитком как вино, поскольку словосочетание «Крымская лоза» семантически воспринимается как «Крымская [виноградная] лоза» и указывает на вид напитка - «вино»;

- при таких обстоятельствах оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителей в отношении вида и свойств всех указанных в свидетельстве товаров 32 и 33 классов МКТУ, кроме товара «вина»;

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573940 как одно из крупнейших предприятий виноделия Крыма и обладатель тождественного словесного товарного знака «Крымская лоза» по свидетельству № 550769;

- Общество с ограниченной ответственностью «Инкерманский завод марочных вин» — это винодельческое предприятие, основанное в 1961 году и расположенное в г. Инкерман, Севастополь. В 2011 году был образован международный винодельческий холдинг Inkerman International со штаб-квартирой в Стокгольме. В его состав вошли Общество с ограниченной ответственностью «Инкерманский завод марочных вин», крупнейшее специализированное предприятие по выдержке марочных виноматериалов классическим способом в дубовой таре в подземных галереях, ООО «Качинский +», АО «Агрофирма Черноморец».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573940 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о регистрации товарного знака № 573940 на 1 л. в 2 экз. на 2 л [1];

- копия словарной публикации из Большого толкового словаря русского языка (Кузнецов С.А.) на 3 л. в 2 экз. [2];

- копия словарной публикации из Толкового словаря русского языка (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.) на 3 л. в 2 экз. [3];

- копия словарной публикации из Большого энциклопедического словаря (Прохоров А.М.) на 3 л. в 2 экз. [4];

- распечатка сведений из онлайн-энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org>) на 5 л. в 2 экз. [5];
- распечатка сведений, размещенных на сайте «Прогулка по Крыму» (<http://www.crimea-kvn.ru/wine/viniculture.html>), на 3 л. в 2 экз. [6];
- копия заключения коллегии Палаты по патентным спорам, приложенного к решению Роспатента от 17.03.2016, на 5 л. в 2 экз. [7];
- копия свидетельства на товарный знак Украины № 203868 на 3 л. в 2 экз. [8];
- сведения о регистрации товарного знака № 550769 на 1 л. в 2 экз. [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Крымская Лоза», зарегистрирован на имя ООО «ЮТА-НН» с местонахождением в г. Нижний Новгород. При этом действительным изготовителем товара под маркой «Крымская Лоза» является ООО «Евпаторийский завод классических вин», 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Виноградная, 11. Между данным предприятием и правообладателем товарного знака в июле 2014 года был заключен договор поставки продукции № 23/07. Согласно дополнительному соглашению № 1 к договору поставки № 23/07 от 23.07.2014г. указанный договор дополнен разделом «Изготовление продукции по заказу покупателя» следующего содержания:

«1.1. ...Поставщик (ООО ЕЗКВ) по заказу Покупателя (ООО «ЮТА-НН») изготавливает и поставляет в адрес Покупателя алкогольную продукцию...

Заказ на изготовление и поставку Продукции согласовывается Сторонами способами, установленными договором.

Изготовление продукции осуществляется на производственных мощностях Поставщика и из его материалов. Производственные мощности

отвечают всем правилам и нормам, установленным действующим законодательством РФ для выпуска данного вида продукции».

Более того, до подачи заявки на товарный знак в мае 2013 года правообладатель товарного знака сделал необходимые приготовления к началу производства и выпуска продукции с использованием товарного знака «Крымская Лоза». Так, в марте 2013 года между правообладателем и ООО «Евпаторийский завод классических вин» было заключено соглашение о намерениях, согласно которому между ними была достигнута договоренность о производстве и поставках алкогольной продукции под товарным знаком «Крымская Лоза». В рамках данного соглашения ООО «ЮТА-НН» разрабатывает дизайн-макет этикетки и подает заявку на регистрацию товарного знака «Крымская лоза» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Информация об изготовителе продукта размещается правообладателем товарного знака на контрэтикетке каждой выпускаемой бутылки вина под товарным знаком «Крымская Лоза». Кроме этого, на контрэтикетке воспроизведены обозначения, индивидуализирующие как правообладателя «ЮТА», так и изготовителя.

Таким образом, ООО «ЮТА-НН» и ООО «Евпаторийский завод классических вин» связывают партнерские отношения в части производства и реализации алкогольной продукции под товарным знаком «Крымская Лоза». При этом ООО «Евпаторийский завод классических вин» действует по заказу правообладателя товарного знака.

В связи с вышеизложенным представляется надуманным вывод лица подавшего возражение, о том, что «правообладатель, подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, осознавал, что он не обладает производственными мощностями для изготовления вина «Крымская лоза», а значит, не имеет и возможности производить вино из виноматериалов, произрастающих на Крымском полуострове».

Учитывая вышеприведенное, вывод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, не является справедливым: изготовителем вина, маркируемого оспариваемым товарным знаком, является крымское предприятие, товар произведен на территории Крыма, и сырье для его изготовления также происходит с территории Крымского полуострова.

Приведенная в возражении ссылка на пункт 1 статьи 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) является несостоятельной и основана на неверном толковании лицом, подавшим возражение, взаимоотношений между правообладателем товарного знака ООО «ЮТА-НН» и ООО «Евпаторийский завод классических вин». Правообладатель товарного знака не является торговым представителем крымского предприятия. Это не следует из подписанных сторонами соглашения о сотрудничестве и договора поставки и не находит своего подтверждения в информационных письмах ООО «Евпаторийский завод классических вин». Указанная норма не может быть применима к отношениям сторон, так как не соответствует фактическим обстоятельствам дела и не увязана с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, на который в обоснование своих требований ссылается лицо, подавшее возражение.

Ссылка лица, подавшего возражение, на Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015г. по делу № СИП-208/2015 является несостоятельной, поскольку регистрация товарного знака испрашивалась истцом в иных обстоятельствах, отличных от обстоятельств, при которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак. В частности, судом было установлено, что истец сообщил недостоверный, не соответствующий действительности адрес места своего нахождения в Автономной Республике Крым, в то время как в действительности это лицо имело местонахождение вне Крымского полуострова, то есть совершил недобросовестные, нечестные

действия. Иными словами, истец не смог подтвердить факт производства товара в Крыму.

Лицо, подавшее возражение, приводит следующую выдержку из указанного судебного решения: «наименование географического объекта, расположенного в известном винодельческом районе, в отношении товаров, характеристики которых напрямую связаны с географическим происхождением, способно восприниматься потребителем как указание на место производства товара и нахождения изготовителя, и не может рассматриваться в качестве фантазийного товарного знака». Между тем данный вывод не опровергает правомерность регистрации оспариваемого товарного знака. Как было отмечено выше, изготовителем вина является ООО «Евпаторийский завод классических вин», имеющий местонахождение в Крыму, соответственно, и товар является произведенным на территории Автономной Республики Крым, ввиду чего вывод лица, подавшего возражение, об опасности и возможности введения потребителей в заблуждение относительно места производства и места нахождения производителя продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, является надуманным и не соответствующим действительному положению дел.

Правообладатель также обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, среди прочего приведены следующие толкования слова «лоза», содержащиеся в справочниках и словарях: тонкий, длинный и гибкий стебель (о ветви винограда и некоторых кустарников); кустарник некоторых пород ив (спец.). Длинный гибкий стебель некоторых кустарников; удлиненный стебель (побег) или ветвь некоторых растений, например, винограда, ивы; тонкая и длинная разновидность стебля (травянистого или одревесневшего), характерного главным образом для растений рода Виноград, а также для некоторых других.

Следовательно, сформулированное в возражении утверждение о том, что «словосочетание «Крымская Лоза» семантически воспринимается как «Крымская [виноградная] лоза» и указывает на вид напитка - «вино», а, значит,

для товаров 32 и остальных товаров 33 классов МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара, является необоснованным. При наличии иных значений слова «лоза» оно может ассоциироваться с любым ползучим растением или каким-либо товаром 32 или 33 классов МКТУ, имеющим отношение к винограду, не обязательно вином.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №573940.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия договора поставки товаров № 23/07 от 23.07.2014г. на 10 л. в 1экз.[10];
- копия дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № 23/07 от 23.07.2014г. на 3 л. в 1 экз. [11];
- копии информационных писем ООО «Евпаторийский завод классических вин» от 28.05.2015г. и 07.12.2016г. на 1 л. в 1 экз. [12];
- фотографические распечатки образцов продукции на 2 л. в 1 экз. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.05.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №573940 состоит из выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита словосочетания «Крымская Лоза». Знак зарегистрирован для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Обозначение «Крымская Лоза» представляет собой словосочетание, образованное существительным «лоза» и прилагательным «крымская».

Очевидно, что указанное обозначение не несет в себе информации о товарах, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, их изготовителе или месте производства этих товаров, не соответствующей действительности, что не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Ассоциативное восприятие обозначения свидетельствует о его фантазийном характере, что не позволяет прийти к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что наличие в составе оспариваемого знака словесного элемента «крымская» способно привести к возникновению у потребителя некоторых ассоциаций, связанных с происхождением товара с

территории полуострова Крым. Однако имеющиеся в деле заявки и представленные с отзывом правообладателя материалы свидетельствуют о том, что товар, маркированный обозначением «Крымская Лоза», производится по заказу и под контролем правообладателя ООО «Евпаторийский завод классических вин», расположенном в Республике Крым, что исключает возможность ложных ассоциаций, не соответствующих действительности.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, словосочетание «Крымская лоза» семантически может восприниматься как «Крымская (виноградная) лоза» и указывает на вид напитка «вино».

С учетом смысловых значений слова «лоза» (тонкий, длинный и гибкий стебель или ветвь некоторых растений, например, винограда, ивы), приведенных, в том числе в материалах возражения, оно никоим образом не является описательной характеристикой товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, и не может указывать на вид какого-либо напитка. Даже в случае трактовки слова «лоза» согласно возражению именно как «виноградная лоза» для производства вина, а также соков, вод и других безалкогольных напитков используется виноград, а не его ветвь (лоза).

Следовательно, отсутствуют основания для признания обозначения «Крымская лоза» способным вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №573940.

Также следует отметить, что вопрос охраноспособности оспариваемого обозначения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, уже исследовался Роспатентом ранее, что подтверждается заключением коллегии, приложенным к решению Роспатента от 17.03.2016.

Что касается ссылки возражения на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу №СИП-208/2015, то данный судебный акт не касается оспариваемого товарного знака, следовательно, изложенные в нем выводы не имеют преюдициального значения.

Ссылка возражения на пункт 1 статьи 6 septies Парижской конвенции в данном случае является неуместной, поскольку ни лицо, подавшее возражение, ни ООО «Евпаторийский завод классических вин» не являются владельцами товарного знака «Крымская лоза» на Украине, а правообладатель не является их агентом или представителем в России.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №573940 обозначением, порождающим в сознании потребителя представление о товаре и/или его изготовителе, которое не соответствует действительности, что свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении сомнения лица, подавшего возражение, в достоверности ряда документов, представленных правообладателем, следует отметить, что коллегия не осуществляет оценку документов по критерию их достоверности, поскольку не располагает соответствующими полномочиями, и исходит из принципа добропорядочности лиц, участвующих в рассмотрении возражения.

В поступившем в Роспатент особом мнении лица, подавшего возражение, изложены доводы, которые повторяют доводы возражения и проанализированы в данном заключении коллегии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 573940.