

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 03.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324518, поданное по поручению ООО «БАТОНО» (BATONO Ltd), Грузия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «BATONO» по заявке №2005727849 с приоритетом от 01.11.2005 зарегистрирован 16.04.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №324518 в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ на имя ООО «ФРИОН», 109444, Москва, ул. Ферганская, 6, стр. 2. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 27.12.2010 за №РД0074760, право на товарный знак передано ООО «Интеллект продактс», 125047, Москва, пер. Лесной 4-й, д. 11. Впоследствии в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 25.12.2014 за №РД0164563, право на товарный знак передано ООО «Винный стиль», 125363, Москва, ул. Новопоселковая, д.6, стр. 1 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «BATONO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении от 03.07.2014 выражено мнение о том, что регистрация №324518 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. №3520-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- товарный знак «BATONO» представляет собой транслитерацию общеупотребительного грузинского обращения «батано» (в переводе означающего «господин», «мистер», «сэр»), ассоциируется с конкретным географическим объектом – Грузией, имеющим репутацию винодельческой страны, однако этот товарный знак зарегистрирован на российскую компанию и, как следствие, будет вызывать у потребителя ложные ассоциации;

- ООО «БАТОНО» было основано в 2004 году, грузинский завод «БАТОНО» расположен вблизи виноградников в Сагареджойском районе, оснащен все необходимым оборудованием для приема и переработки винограда, а также производства и розлива высококачественных вин;

- до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак и до даты его регистрации на территорию России из Грузии ввозились грузинские вина производства ООО «БАТОНО» на основании договора, заключенного с ООО «Авионт», Москва (всего было ввезено более 124 тысяч бутылок);

- вино поставлялось в оригинальных бутылках, на этикетках которых, помимо традиционных названий грузинских вин (Хванчкара, Киндзмараули, Мукузани и др.), содержалось обозначение «BATONO»;

- после ввоза на территорию России алкогольная продукция завода «БАТОНО» вводилась в гражданский оборот, в том числе, на основании договора поставки, заключенного между ООО «Авионт» и ООО «Винный стиль», и в дальнейшем реализовывалась через оптовых покупателей;

- в сети Интернет широко представлена информация как о самом заводе «БАТОНО», так и о его продукции, в том числе на официальном сайте

www.batono.ge, действующем с 2007 года, а также на сайтах российских компаний-поставщиков в зоне RU;

- завод «БАТОНО» практически с самого начала своей деятельности активно продвигает свою продукцию на российский рынок, было придумано и зарегистрировано оригинальное фирменное наименование BATONO Ltd, отличительная часть которого стала использоваться для индивидуализации винодельческой продукции завода, с целью закрепления устойчивой ассоциативной связи с изготовителем;

- в случае использования оспариваемого товарного знака «BATONO» в отношении алкогольной продукции, потребитель будет ошибочно воспринимать ее как продукцию грузинского завода, что может нанести предприятию значительные финансовые потери, а также затронуть деловую репутацию;

- исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак «BATONO» способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и его изготовителя;

- ООО «БАТОНО» является заинтересованным лицом при подаче возражения, поскольку имеет более раннее право на фирменное наименование BATONO Ltd, производит товары, однородные указанным в перечне оспариваемого товарного знака, использовало обозначение «BATONO» для индивидуализации своей продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду отмены эмбарго на вино грузинского производства намерено возобновить поставки своей продукции в Россию, также была подана заявка №2013708268 на товарный знак «БАТОНО BATONO» для товаров 33 класса МКТУ, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «Интеллект продактс» не оспариваемый товарный знак для товаров 33 класса МКТУ не использует, а осуществляет деятельность в области права.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324518 недействительным частично в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- распечатка информации из различных источников: Свободная энциклопедия «Википедия» (<http://ru.wikipedia.org>); Словари и энциклопедии на Академике (<http://dic.academic.ru>); Орфографический словарь (<http://slovari.yandex.ru>); Переводной словарь (<http://slovari.yandex.ru>); Перевод (<http://translate.yandex.ru>);

- устав ООО «БАТОНО» и документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе;

- выписка из публичного реестра от 30.04.2014г.;

- лицензии: АЛК№0230, Самт №0204;

- фотографии страниц с сайта www.batono.ge; договор №ВАТ017/7/07/01 (72417000 - доменные имена) от 26.10.2007г.; платежные документы за регистрацию и продление регистрации домена batono.ge;

- контракт № 335/04-05 и приложения к нему; дополнительное соглашение №3;

- счет-фактура (инвойс) №1/05 от 15.09.2005г.; таможенная декларация (справочный №2005/10107 от 10.10.2005г.); товарно-транспортная накладная от 10.10.2005г.; сертификат происхождения товара GE - 1125 от 05.10.2005г.; фитосанитарный сертификат №016031 от 04.10.2005г.; акт экспертизы о происхождении товара №2050 от 05.10.2005г.; удостоверение о качестве №1; сертификат соответствия №00000711; протоколы испытаний: №580 от 04.10.2005г., №580/1 от 04.10.2005г., №580/2 от 04.10.2005г., №580/3 от 04.10.2005г., №580/4 от 04.10.2005г.; карта акцизного товара №9886;

- счет-фактура (инвойс) №1/06 от 20.02.2006г.; таможенные декларации (№2006/5150, №2006/5147 от 02.03.2006г.); товарно-транспортная накладная от 02.03.2006г.; сертификат происхождения товара GE-0332 от 17.03.2006г.; фитосанитарный сертификат №019958 от 24.02.2006г.; дубликат акта экспертизы о происхождении товара №0323 от 17.03.2006г.; удостоверение о качестве №1/06; сертификат соответствия №00001354, №00001349; протоколы испытания от

24.02.2006г. (№218, №218/1, №218/2, №218/3, №219, №219/1, №219/2, №219/3); карта акцизного товара №15574;

- таможенная декларация (№2006/5285 от 21.03.2006г.); товарно-транспортная накладная от 21.03.2006г.; сертификат происхождения товара GE-0320 от 16.03.2006г.; фитосанитарный сертификат №020762 от 15.03.2006г.; дубликат акта экспертизы о происхождении товара №0314 от 16.03.2006г.; удостоверение о качестве № 2/06; сертификат соответствия: №00001418, №00001419; протоколы испытаний от 14.03.2006г. (№303, №303/1, №303/2, №303/3, №303/4, №303/5, №304, №304/1, №304/2, №304/3, №304/4, №304/5);

- счет-фактура №3/06 от 17.04.2006г., таможенная декларация №2006/2115;

- лицензия Центральной акцизной таможни Серия А 605136, рег. №30352 от 19.06.2003г.; заявление №10118000/0504519 от 12.05.2005г.; приложение к заявлению с перечнем товара; квитанция о получении акцизных марок; обязательства импортера №10118000/0504519 от 12.07.2005г., приложения к обязательству импортера от 07.06.2005г.; таможенный приходный ордер №ВБ-0724377;

- контракт №06/2005/GE от 01.12.2005г.; инвойс; таможенная декларация (№2005/2922);

- договор от 01.09.2005г.; дополнительное соглашение №1 от 02.09.2005г. с образцами этикетки; счет-фактуры (№132249 от 14.09.2005г., №73 от 15.09.2005г., №193097 от 02.12.2005г., №120 от 03.12.2005г.);

- договор поставки № 67/1 от 08.01.2004г.; акты к договору;

- товарные накладные (№1712 от 10.11.2005г.; №1755 от 14.11.2005г.; №2325 от 19.12.2005г.; №0000000085 от 31.01.2006г.; №2170 от 08.12.2005г.; №0000000123 от 08.02.2006г.; №0000000197 от 21.02.2006г.; №0000000349 от 09.03.2006г., №1823 от 17.11.2005г.; №0000000081 от 31.01.2006г.; №0000000408, №0000000410 от 16.03.2006г.);

- контракт №1-05 от 01.08.2005г. и приложения № 1 от 01.09.2005г. к нему; счет-фактура (инвойс) №2/05 от 02.11.2005г.; таможенная декларация (№2005/8142 от 09.11.2005г.); международная товарно-транспортная накладная от 09.11.2005г.;

сертификат происхождения товара GE-1285 от 04.11.2005г.; фитосанитарный сертификат №016573 от 03.11.2005г; акт экспертизы о происхождении товара №2199 от 04.11.2005г.; сертификаты соответствия (№00000907, №00000908); протоколы испытаний от 04.11.2005г. (№ 824, № 824/1, № 824/2, № 824/3, № 824/4, № 825, № 825/1, № 825/2, № 825/3); карты акцизного товара №11266;

- распечатка информации с сайтов: www.batono.ge; www.elvino.ru; www.globalalco.ru; www.vkusnograd.ru; www.winelab.ru;

- распечатка информации из поисковых систем «Яндекс» и «Google»;

- распечатка информации с сайтов: www.georgiatimes.info; www.bizzzone.info; www.news.asp; www.vodkabranch.com; www.novoteka.ru; www.newsru.com; www.vestikavkaza.ru; www.blackseanews.net; www.eurowine.com.ua;

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2013708268 требованиям законодательства от 22.04.2014г.;

- уведомление о внесении изменений от 02.06.2014г.;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Интеллект продактс».

Следует отметить, что согласно имеющимся в деле документам, между лицом, подавшим возражение, и ООО «Интеллект продактс», являвшемся на дату подачи рассматриваемого возражения правообладателем оспариваемого товарного знака, было достигнуто соглашение, в результате которого исключительное право на товарный знак было передано ООО «Винный стиль». Указанное лицо, ознакомленное в установленном порядке о дате и времени рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324518, свой отзыв по мотивам возражения не представило и на заседании коллегии отсутствовало.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.11.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

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

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 29.04.2015 поступила просьба о признании возражения от 03.07.2014 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 03.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324518.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 03.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324518.