

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 17.08.2017, АО «Архангельский ликероводочный завод», Россия (далее – лицо, подавшее возражение, АО «Алвиз»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413831, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «АРХАНГЕЛЬСКЪ» по заявке № 2009720592, поданной 24.08.2009, зарегистрирован 19.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 413831 на имя ООО «Торговый дом «Шампанские вина», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.08.2019.

В поступившем 17.08.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 413831 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение, являющееся известным на территории

Российской Федерации географическим названием, а именно историческим названием крупного российского города Архангельска, административного центра Архангельской области;

- причиной для единственного исключения, которое согласно действующему законодательству может быть сделано для регистрации подобного рода обозначения в качестве товарного знака, является приобретенная различительная способность, обусловленная длительным и интенсивным использованием такого обозначения заявителем;

- ознакомление с материалами заявки № 2009720592 на оспариваемый товарный знак позволило установить, что ООО «ТД Шампанские вина» не представило надлежащие доказательства длительного и интенсивного использования оспариваемого товарного знака. Несколько ссылок на местные печатные издания, датированные июлем 2009 г., а также приведенные выписки ТТН за период с 20-го ноября 2008-го по август 2009-го года свидетельствуют лишь о факте производства продукции с соответствующим обозначением, но никак не подтверждают факт длительности и интенсивности его использования заявителем в степени, достаточной для того, чтобы оно приобрело необходимый уровень различительной способности, достаточный для его регистрации в качестве товарного знака;

- согласно результатам социологического опроса, проведенного в июле 2017 г., товарный знак по свидетельству № 413831 не приобрел значительный уровень различительной способности среди потребителей. Кроме того, результаты опроса со всей очевидностью показали, что наименование АРХАНГЕЛЬСКЪ ассоциируется у опрашиваемых только с географическим объектом, и не имеет каких-либо других устойчивых ассоциаций (приведен подробный анализ результатов опроса);

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в силу того, что оно является одним из старейших производителей алкогольной продукции в Российской Федерации. За годы своего существования предприятие наращивало производственные мощности, повышая ассортимент и качество ликероводочных изделий. На заводе изготавливаются и разливаются такие известные по всей России

продукты, как водка «Русский лед», «Государев заказ», «Мягков», «Беленькая» и т.п. В 2001 г. АО «АЛВИЗ» впервые начало производство и реализацию водки «Архангельская» (приведены подробные сведения о деятельности завода);

- оригинальные этикетки новой серии водок, в частности, «Архангельская Северная выдержка» и «Архангельская выдержанная» являются предметом правовой охраны в качестве комбинированных товарных знаков по свидетельствам № 562681 и № 562682. При этом, Роспатент зарегистрировал оба комбинированных обозначения с указанием наименования «АРХАНГЕЛЬСКАЯ» в качестве неохраняемого элемента, указывающего на место нахождения производителя товаров и/или место производства товаров;

- в апреле 2017 года в адрес АО «АЛВИЗ» поступила претензия от ООО ТД «Шампанские вина», из которой стало известно о регистрации словесного знака «АРХАНГЕЛЬСКЪ» на имя этой компании без каких-либо ограничений охраны, что привело к угрозе того, что АО АЛВИЗ не сможет добросовестно использовать свой товарный знак для индивидуализации известной линейки своей продукции - водок АРХАНГЕЛЬСКАЯ, поскольку ООО ТД «Шампанские вина» воспринимает это как нарушение своих исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка оспариваемого товарного знака [1];
- копии писем с приложением архивных карт и материалов [2];
- копии документов по деятельности лица, подавшего возражение, в том числе, лицензии, дипломы наград, рецептуры, сертификаты и декларации, фотографии образцов и т.д. [3];
- распечатки сведений о патенте на изобретение № 2250255, о свидетельствах на товарные знаки № 562681, № 562682, о заявке № 2017722627 [4];
- копия заключения по результатам социологического опроса [5];
- претензия правообладателя [6].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413831 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 413831, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2017, представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься. В данном случае словесный элемент «АРХАНГЕЛЬСКЪ », не может восприниматься потребителем как место производства алкогольной продукции, в частности шампанского;

- Архангельск - город на севере европейской части России. Административный центр Архангельской области и Приморского муниципального района. Архангельск -северный портовый город в России. Основан, по указу Ивана Грозного в 1584 году вблизи Михайло-Архангельского монастыря (отсюда и название). В части продовольственных товаров с Архангельском можно четко ассоциировать рыбу, северные ягоды (клюква, морошка);

- у потребителя, без дополнительного домысливания не возникнет связи производства между алкогольной продукцией и г. Архангельском. К примеру, такая четкая связь возникла бы в случае регистрации в качестве охраняемого элемента слова «ФАНАГОРИЯ», «НОВЫЙ СВЕТ» в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- продукция, маркированная товарным знаком, производится в различных регионах Российской Федерации: игристое вино (шампанское) «АРХАНГЕЛЬСКЪ» - ООО «РИСП», г. Москва, игристое вино (Шампанское) «АРХАНГЕЛЬСКЪ» - ОАО АПФ «Фанагория» Краснодарский край. Таким образом, характеристики алкогольной продукции, маркированной обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ», не связаны с географическим происхождением.

Далее в отзыве приведены подробные сведения о деятельности

правообладателя и производителей игристого вина «АРХАНГЕЛЬСКЪ». В частности, отмечено, что ООО «Торговый дом «Шампанские вина» полагает, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя исходя из следующего. Согласно справке объемы закупа и реализации продукции, маркированной обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ», до даты приоритета товарного знака составляют 11 892 838,26 руб. Продукция, маркированная товарным знаком «АРХАНГЕЛЬСКЪ», производилась ООО «РИСП», ОАО АПФ «ФАНАГОРИЯ». Также обозначены сведения по территории реализации продукции, объемам затрат на рекламу и т.д.

Кроме того, правообладателем приведен анализ степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологического опроса, проведенного в октябре 2017 года (отчет о проведении маркетингового исследования «Исследование приобретенной различительной способности продуктов ООО «Торговый дом «Шампанские вина»»).

В отзыве указано, что в материалах дела представлены сведения об участии продукции, маркированной обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ», в различных конкурсах и выставках, в том числе, в международной универсальной выставке-ярмарке «Сделано в России», в «АРХАНГЕЛОГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ» посвященной дню города и т.д.

В настоящее время алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «АРХАНГЕЛЬСКЪ», имеет широкую ассортиментную линейку и производится по лицензионным договорам на крупнейших предприятиях Российской Федерации, таких как: ОАО «Иткульский спиртзавод», ОАО «Московский комбинат шампанских вин», ОАО «Цимлянские вина», ЗАО «Прасковейское».

В 2015 году правообладателем были поданы возражения против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 528661 «Старый Архангельск» в связи с наличием сходного до степени смешения словесного элемента. По итогам рассмотрения возражений Роспатент досрочно

прекратил правовую охрану комбинированного товарного знака «Старый Архангельск».

Что касается предъявления требований к АО «АЛВИЗ» о незаконном использовании товарного знака «АРХАНГЕЛЬСКЪ» на этикетке водки «АРХАНГЕЛЬСКАЯ Северная выдержка», то они мотивированны тем, что обозначение «АРХАНГЕЛЬСКАЯ» занимает доминирующее положение на этикетке водки и является коммерческим наименованием продукции (средством индивидуализации товара), а не указанием на место производства товара. Предоставление правовой охраны обозначению «АРХАНГЕЛЬСКЪ» не может являться препятствием для указания иными производителями на место производства производимых ими алкогольных напитков, при условии, что место производства указывается в описательной части этикетки в соответствии с требованиями о маркировке алкогольной продукции и не является коммерческим обозначением продукта (не занимает доминирующего положения на этикетке).

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- справки о производстве продукции, справка о затратах на продвижение товаров, бухгалтерские справки и т.д. [7];
- товарно-транспортные накладные [8];
- фотографии продукции [9];
- лицензионные договоры [10];
- диплом выставки [11];
- отчет о проведении маркетингового исследования [12];
- распечатка решения Роспатента по знаку «СТАРЫЙ АРХАНГЕЛЬСК»[13].

На основании изложенного правообладателем изложена просьба, отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (24.08.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату приоритета, и Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товар, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак «АРХАНГЕЛЬСКЪ» является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Коллегия отмечает, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «АРХАНГЕЛЬСКЪ» образован от слова «Архангельск» с применением дореформенной русской орфографии (буква «Ъ» писалась на конце слов после согласных и не читалась), типичного для употребления до реформы 1916 года. В настоящее время наблюдается рост популярности употребления данной буквы при словообразовании.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>), «Архангельск» - (до 1613 Новохолмогоры) город (с 1584) в

Российской Федерации, центр Архангельской обл., в устье Сев. Двины. Морской и речной порт. Железнодорожный узел. 428,2 тыс. жителей (1991).

Следует принять во внимание, что лицом, подавшим возражение, представлены материалы [2], согласно которым название города ранее писалось с буквой «Ъ» в конце слова. Так, например, на карте, изданной в Санкт-Петербурге в 1898 году (составитель – Островский Д.Н.), наименование города указано –



«АРХАНГЕЛЬСКЪ» () и т.д.

Анализ приведенного семантического значения позволяет утверждать, что заявленное обозначение «Архангельск» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ представляет собой географическое название, которое воспринимается как указание на место нахождения изготовителя товара.

Необходимо обратить внимание, что действительно, главной отраслью промышленности Архангельска является лесная и деревообрабатывающая, а также целлюлозно-бумажная промышленности. Вместе с тем, нельзя утверждать, что данный географический объект может рассматриваться как неизвестный для среднего российского потребителя в отношении производства и реализации алкогольной продукции.

Коллегия отмечает, что Архангельск является крупным административным центром областного значения, в котором имеется большое количество предприятий, производящих и реализующих алкогольную продукцию, в том числе лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака (см. материалы [1-12]).

Кроме того, взаимосвязь обозначения «АРХАНГЕЛЬСКЪ» с местом производства товаров и изготовителями товаров проиллюстрирована в отчетах [5, 12].

С учетом изложенного, коллегия считает, что оспариваемый товарный знак «АРХАНГЕЛЬСКЪ» воспринимается как указание на место производства товаров 33 класса МКТУ и местонахождение их изготовителя, а также место оказания услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и реализацией товаров.

Следует подчеркнуть, что рассматриваемый знак является словесным и содержит единственный элемент – слово «АРХАНГЕЛЬСКЪ», выполненное оригинальным шрифтом, несущий основную индивидуализирующую нагрузку. В этой связи данное слово не может быть включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Что касается доводов о приобретении обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ» различительной способности в отношении товаров правообладателя, коллегия отмечает следующее.

Действительно, правообладателем представлены материалы [7-12], согласно которым им осуществляется производство и реализация алкогольной продукции, маркированной обозначением со словесным элементом «АРХАНГЕЛЬСКЪ», по меньшей мере, с 2002 года. Вместе с тем, представленные материалы не могут свидетельствовать о том, что рассматриваемое обозначение однозначно ассоциируется только с правообладателем.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что оно выпускает алкогольную продукцию, маркированную обозначением со словесным элементом «АРХАНГЕЛЬСКАЯ», с 2000 года. Отчет [5], представленный лицом, подавшим возражение, иллюстрирует, что при ответе на вопрос «По Вашему мнению, какая из перечисленных компаний является производителем товара под обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ»?» 84 % респондентов отметило лицо, подавшее возражение, а 3 % - правообладателя.

При этом, представленный правообладателем отчет [12] также свидетельствует о большей узнаваемости лица, подавшего возражение, по сравнению с правообладателем (с учетом того, что тема опроса: «Исследование приобретенной различительной способности продуктов ТД «Шампанские вина» в г.

Архангельске»). Так, на странице 16 отчета указано, что опрос показал, что 44,8 % приписывают производство ТМ «АРХАНГЕЛЬСКЪ» компании «АЛВИЗ», а каждый третий (27,2 %) указал вариант «ТД «Шампанские вина».

Кроме того, согласно представленным материалам правообладатель заказывает производство продукции с обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ», при этом в справке № 52 от 17.08.2017 указано, что ООО «РИСП» сообщает, что в период с 20.10.2001 года по 25 мая 2005 года был произведен выпуск советского шампанского для ООО «Пари» и ТД «Шампанские вина» под дизайном «АРХАНГЕЛЬСК». Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что производство и реализация продукции, маркированной рассматриваемым обозначением, осуществлялось только правообладателем, и, соответственно, что товарный знак «АРХАНГЕЛЬСКЪ» ассоциируется только с продукцией правообладателя.

Следует указать, что согласно представленным правообладателем материалам [7-12] при маркировке продукции используются следующие обозначения:



и т.д. Анализ приведенных сведений показывает отсутствие использования единого стиля, применение различных шрифтов при маркировке товаров, использование обозначения не в том виде, как оно зарегистрировано.

Изложенное не позволяет прийти к выводу о приобретении обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ» различительной способности в результате его использования заявителем до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия усматривает, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству

№ 413831 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413831 недействительным полностью.