

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 20.08.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349691, поданное по поручению компании САС ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «CHANTAL» по заявке №2007700662 с приоритетом от 15.01.2007 зарегистрирован 08.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №349691 на имя ООО «Интел», 117556, Москва, Варшавское ш., 75, корп. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 20.08.2014 выражено мнение о том, что регистрация №349691 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 5 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 представляет собой распространенные имя и фамилию французского происхождения: Шанталь Жанна Франсуаза (фр. Jeanne-Françoise de Fremyot, baronne de Chantal. 1572-1641) - основательница монашеского ордена визитации; Шанталь Бодо (фр. Chantal Baudaux) - венесуэльская актриса; Шанталь Томасс (фр. Chantal Thomass) - французский дизайнер; Шанталь Ледюк (фр. Chantal Leduc) – винодел;

- фамилия и имя «Chantal» используется в названиях французских вин, коньяков и других алкогольных напитков, выпускаемых разными французскими производителями, например: вино «Château Chantal» (красное французское вино 2005 года от производителя Chateau Chantal); коньяк «Louis Royer Distillerie Chantal Bons Bois» (производитель - Луи Руайе Дистиллери Шанталь Бон Буа, Франция, на имя которого во Франции в 1997 году был зарегистрирован товарный знак «DISTILLERIE CHANTAL» (регистрация №97681168) для товара 33 класса «коньяк»); ром «La Tour de L'Or 2002 - Rhum Extra Vieux Martinique - Chantal Comte» и «AGRICOLE ARBRE DU VOYAGEUR CHANTAL COMTE 2001» (производитель - La Favorite Distillery. Martinique (заморский департамент Франции));

- вышеприведенные названия алкогольных напитков включают год купажа, который является более ранним, чем год подачи заявки и регистрации оспариваемого товарного знака, а, следовательно, еще до подачи заявки на товарный знак «CHANTAL» российский потребитель имел возможность ознакомиться с информацией и приобрести вышеприведенные алкогольные напитки французского производства;

- наименование «Chantal» используется не только для индивидуализации французских алкогольных напитков, но и одного из винодельческих заводов во Франции - «Distillerie «Chantal»;

- товарный знак, представляющий собой слово французского происхождения, а именно известную французскую фамилию и распространенное женское имя, способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его изготовителя, поскольку правообладателем оспариваемого товарного знака является российская компания, а, кроме того, написание товарного знака в

латинице увеличивает вероятность введения потребителя в заблуждение, так как товарный знак «CHANTAL» будет ассоциироваться с конкретным географическим объектом (Францией), имеющим репутацию лидирующей винодельческой страны, и, как следствие, вызывать у потребителя ложные ассоциации;

- даже если предположить, что алкогольная продукция будет изготавливаться или изготавливается во Франции по заказу российской компании-правообладателя товарного знака, то это никак не препятствует ей начать собственное производство вина «Chantal» в России, что, безусловно, приведет к ошибочному восприятию алкогольной продукции как происходящей с территории Франции;

- вышеуказанные доводы наглядно подтверждаются данными проведенного ЗАО «ТЕХНОКОНСАЛТ» в декабре 2013г. - январе 2014г. социологического опроса, согласно которому около 62% потребителей полагают страной происхождения вин с названием «Chantal» - Францию;

- во Франции в отношении алкогольных напитков, в том числе вин и коньяков, зарегистрирован ряд товарных знаков, представляющих собой слово «Chantal» или содержащих его (см. <http://bases-marques.inpi.fr>): «Vve CHANTAL» (регистрация № 1468615 – правообладатель BORIE MANOUX société anonyme); «CHANTAL COMTE», (регистрации №96618956, №98723116 - COMTE Chantal); «DISTILLERIE CHANTAL» (регистрация №97681168 - LOUIS ROYER société par actions simplifiée); «CHANTAL», (регистрация №3518863 - MAISON BOUEY SAS), «Rose' Chantal» (регистрация №3895659 - Monsieur Eric COMTE). Вышеприведенные примеры показывают, что начиная с 1988 года, на французские компании регистрировались товарные знаки со словесным элементом «Chantal» для алкогольных напитков, включая вина и коньяки, при этом регистрация на французскую компанию товарных знаков «CHANTAL» (регистрация №3518863) и «CHANTAL COMTE» (регистрация №98723116) была произведена в отношении товаров «вина контролируемого наименования по происхождению» и «вина наименования по происхождению»;

- вина наименований по происхождению - это марочные вина высшего качества (МВВК), производство которых строго регламентировано и контролируется Национальным Институтом Наименований по Происхождению (НИПН), что

предусматривает выдачу ярлыка заинтересованным синдикатам виноградарей, с оговоркой, что вино будет соответствовать определенным условиям, установленным министерством сельского хозяйства и касающимся местности производства и набора сортов винограда, минимального содержания спирта, максимальной производительности с гектара, способов ухода, способов винификации, анализа вина и дегустации, произведенной комиссией официальных экспертов;

- вина контролируемых наименований по происхождению (ВКПН) - это вина, которые удовлетворяют условиям производства, определенным Национальным Институтом Подлинных Наименований (НИПН) и введенным в действие декретом министерства сельского хозяйства, при этом для данной категории предусмотрены более строгие правила: местность производства, набор сортов винограда, минимальная крепость, максимальный объем производства, способ обработки, подрезки, винификации и иногда даже условия выдержки;

- регистрация оспариваемого товарного знака «CHANTAL» была неправомерно произведена на имя российской компании – ООО «Интел», поскольку на тот момент во Франции охранялись обозначения «CHANTAL» (регистрация №3518863) и «CHANTAL COMTE» (регистрация №98723116), зарегистрированные на имя французских компаний и предназначенные для идентификации напитков, происходящих с территории Франции;

- французская компания САС ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «CHANTAL» по свидетельству №349691, поскольку производит вино под товарным знаком «CHANTELLE» (регистрация №3708555 во Франции) и осуществляет его ввоз на территорию России через официального импортера и дистрибьютора - ООО «Винный стиль»;

- ООО «Интел» направил в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление 15.08.2013 о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки «CHANTAL» (свидетельство №349691) и «Chantale Шанталь» (свидетельство №260489) к лицам, осуществляющим ввоз и реализацию вина «CHANTELLE» в

России, в частности, о запрете ввоза и реализации в России вышеупомянутых товаров;

- своими действиями ООО «Интел» препятствует продвижению алкогольной продукции французской компании САС ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ на российском рынке.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349691 недействительным частично в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); вина».

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

- распечатка информации с сайта www.dic.academic.ru (Словари и энциклопедии на Академике) [1];

- распечатка информации с сайта www.kurufin.ru (Французские имена: значение и происхождение) [2];

- распечатка информации с сайтов www.vinor.ru; www.winesiyle.ru; www.finewine.ru [3];

- распечатка информации с сайта: www.whall.ru [4];

- распечатка информации с сайтов: www.whall.ru; www.winestyle.ru; www.pey.narod.ru; www.ivan-elkin.ru; www.yandex.ru [5];

- распечатка информации с сайта: www.maltsandmore.de [6];

- распечатка информации с сайта: www.maltsandmore.de; www.spirilsoffrance.cjm.au [7];

- отчет по социологическому опросу и распечатка с сайта ЗАО «ТЕХНОКОНСАЛТ» - www.technoconsult.info [8];

- распечатка информации о товарных знаках с сайта Национального института промышленной собственности Франции (<http://hases-marques.inpi.fr>) [9];

- распечатка информации с сайтов: www.vinograd.info; www.vins-france.ru [10];

- распечатка сведений о регистрации №3708555 из электронной базы данных – www.bases-marques.inpi.fr [11];

- обращение компании САС ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ; электронный товаросопроводительный документ с переводом; фотография контрэтикетки вина «CHANTELLE» [12];

- копия искового заявления от 15.08.2013 [13];

- копия решения суда по делу № А40-113848/13 [14];

- копия искового заявления от 24.04.2014 [15].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №349691, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- приведенный лицом, подавшим возражение, довод об известности лиц, имеющих имя и фамилию Chantal, является относительным и ничем не подтверждается (как, например, известность главы винодельческого дома LEDUC-FROUIN Шанталь Ледюк), некоторые из указанных в возражении личностей даже не имеют прямого отношения к Франции (например, венесуэльская актриса Шанталь Бодо);

- приведенные в возражении сведения о существовании за пределами России вина «Chateau Chantal», коньяка «Louis Royer Distillerie Chantal Bons Bois», рома «La Tour De L'or Chantal Comte» и «Aricôle Arbre du Voyageur Reserve Chantal Comte» не имеют отношения к рассматриваемому делу, а товарный знак «CHANTAL», зарегистрированный на имя ООО «Интел», не может рассматриваться как вводящий в заблуждение только на основании факта существования указанной продукции;

- обозначения, маркирующие перечисленную алкогольную продукцию, не охраняются на территории России в качестве товарных знаков, следовательно, если данная продукция присутствует на рынке, то она является контрафактной из-за сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- приведенные в возражении сведения о вине «Chateau Chantal» являются ошибочными, поскольку, исходя из представленных к возражению сведений, данное вино маркировано обозначением «Chateau Chantelys», т.е. данное доказательство не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку «CHANTAL»;

- что касается рома «La Tour De L'or Chantal Comte» и «Aricôle Arbre du Voyageur Reserve Chantal Comte», то для потребителя они не будут ассоциироваться с территорией Франции, так как, во-первых, местом производства указана Мартиника, следовательно, данный продукт ассоциируется с Карибским бассейном, а, во-вторых, производство рома в целом не характерно для территории Франции;

- относительно коньяка «Louis Royer Distillerie Chantal Bons Bois» следует отметить, что элемент «Chantal» выступает в качестве названия одного из разливочных цехов производителя и в целом указывает на то, на каком из заводов Louis Royer был дистиллирован коньяк, сведений о существовании данного коньяка в России также не представлено;

- таким образом, все вышеизложенное не является основанием для признания товарного знака «CHANTAL» вводящим в заблуждение;

- законодательство не содержит запрета или ограничения на использование российскими лицами иностранных слов или букв некириллического алфавита в составе регистрируемых товарных знаков;

- на имя правообладателя уже зарегистрировано множество товарных знаков, в том числе в рамках процедуры Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола, выполненных на иностранных языках, которые непрерывно используются для маркировки продукции, производимой по заказу правообладателя на иностранных территориях для целей дальнейшей поставки и реализации алкогольной продукции иностранного происхождения в России;

- законодательство не содержит требований о том, что правообладателем товарного знака должен быть именно производитель товара;

- обозначение «CHANTAL» было придумано специально для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Франции, и в настоящее время линейка французских вин «Chantal» представлена несколькими видами игристых и тихих вин высшей категории (вина контролируемого наименования по происхождению (Appellation d'origine Contrôlée, AOC)), обладающими внушительным количеством международных медалей и наград;

- разработанные этикетки вин «CHANTAL» обладают единым стилистическим исполнением, что позволяет потребителю с легкостью отнести их к одной линейке «Chantal», при этом все вина производились и продолжают производиться исключительно на территории Франции несколькими французскими кооперативами-производителями (Les Vignerons des Coteaux Romanáis, Les Vignerons des Terroirs de la Noëlle, Cave de Saumur), находящимися в долине реки Луары и входящими в Alliance Loire SAS, компанией, объединяющей 8 винодельческих кооперативов, с которым правообладатель заключил Соглашение о производимой продукции №3/2010 от 21.04.2010;

- в 2011 году, когда было принято решение о расширении линейки вин под маркой «CHANTAL», ООО «Интел» подписало Соглашение о производимой продукции №42/2011 от 04/07/2011 с ALLIANCE LOIRE SAS, в тексте которого предусмотрено, что производство алкогольной продукции «CHANTAL» может осуществляться одним или несколькими из винодельческих кооперативов (Les Vignerons des Terroirs de la Noëlle, Cave de Saumur, Cave du Haut Poitou, Cave des Vins de Bourgueil, Vignobles du Paradis, Cave des Producteurs de Vouvray, Cave Coopérative du Vendômois, Les Vignerons des Coteaux Romanáis), что позволило добавить в линейку «CHANTAL» новые вина, производимые на разных территориях контролируемого наименования по происхождению (Appellation d'origine Contrôlée, AOC): AOC Crémant de Loire, AOC Rose d'Anjou, AOC Saumur, AOC Muscadet de Sèvre et Maine, AOC Sancerre, AOC Touraine;

- поставка в Россию произведенной продукции «Chantal» под товарным знаком «CHANTAL» (принадлежащим ООО «Интел» как на территории России, так и на территории Франции) осуществляется через уполномоченных импортеров (ООО «ТД «Русимпорт»), при этом, производители осуществляют только производство продукции, тогда как изучение товарного сектора, потребительского спроса, разработка авторской легенды, создание образа продукта, включая разработку этикеток и упаковки, определение ассортиментной линейки, качественных характеристик продукции, проведение иных мероприятий, связанных

с запуском производства и введением продукции «Chantal» в гражданский оборот, осуществляется ООО «Интел» при содействии уполномоченного им импортера;

- продукция под товарным знаком «CHANTAL» импортируется в Россию с августа 2010 года и за период с августа 2010 по декабрь 2014 года было ввезено 75 684 бутылок французского вина «Chantal», произведенного по заказу ООО «Интел»;

- вся информация о товаре и его производителе размещается на этикетках продукции, маркированной товарным знаком «CHANTAL» в соответствии с требованиями Закона «О защите прав потребителей» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», следовательно, любые ассоциации потребителя о связи продукции, маркированной товарным знаком «CHANTAL», с территорией Франции соответствуют действительности, и потребитель не может быть введен в заблуждение;

- довод возражения о том, что в случае производства вин «CHANTAL» не во Франции, а в России, возможно введение потребителя в заблуждение относительно места производства товара, является голословным и не подкреплён доказательствами, в то время как правообладатель располагает документами, свидетельствующими о том, что во всех реестрах Роспотребнадзора, Росаккредитации, Росалкогольрегулирования имеются разрешительные документы на вина «Chantal» производства Франции;

- также проведенный поиск дополнительно подтверждает, что лицом, первым получившим разрешительные документы на продукцию, включающую наименование «CHANTAL», было ООО «ТД «Русьимпорт» (лицензиат и дистрибьютор правообладателя);

- таким образом, все имеющиеся в деле материалы правообладателя однозначно доказывают, что алкогольная продукция «Chantal» разработана ООО «Интел», произведена по его заказу и под его контролем и импортируется с его согласия исключительно из Франции, потребитель полностью осведомлен о месте происхождения товара, его производителе и импортере, а значит порождаемые товарным знаком «CHANTAL» ассоциации с территорией Франции полностью соответствуют действительности, поэтому регистрация товарного знака

«CHANTAL» не противоречит пункту 3 статьи 6 Закона, так как не вводит потребителя в заблуждение в отношении товара или его производителя;

- до вступления России во Всемирную торговую организацию 22 августа 2012 года норма пункта 5 статьи 6 Закона применялась только в отношении географических указаний из тех стран, с которыми Россия состоит в международном договоре, при этом ни на дату приоритета оспариваемого товарного знака, ни на дату его регистрации между Россией и Францией не был заключен какой-либо международный договор, регулирующий взаимную охрану обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с территории данных государств, а также в указанный период Россия не являлась участницей какого-либо многостороннего международного договора;

- таким образом, довод возражения о том, что регистрация товарного знака «CHANTAL» была произведена с нарушением положений пункта 5 статьи 6 Закона, является недопустимым;

- в настоящий момент регистрация товарного знака «CHANTAL» также не противоречит требованиям законодательства, поскольку обозначение «CHANTAL» не является охраняемым на территории Франции географическим указанием (обозначение, идентифицирующее вина или спиртные напитки как происходящие с территории Франции (производимые в границах географического объекта Франции));

- к охраняемым обозначениям, идентифицирующим вина или спиртные напитки как происходящие с территории (производимые в границах географического объекта) Франции относят наименования места происхождения и географические указания, перечень которых содержится в официальной базе данных E-Vacchus, размещенной на сайте Европейской Комиссии в открытом доступе, при этом обозначение «CHANTAL» в этой базе отсутствует;

- Франция также является участницей Лиссабонского соглашения, поэтому перечень всех охраняемых в странах-участницах лиссабонской системы французских наименований места происхождения содержится в международном

реестре Lisbon Express, размещенном на сайте ВОИС в открытом доступе, и обозначения «CHANTAL» там не фигурирует;

- обозначение «CHANTAL» также отсутствует в перечнях винных регионов, размещенных в сети Интернет (см. например, статью Wikipedia «List of wine-producing regions»), равно как и в книжных источниках информации о винных регионах Франции, охраняющихся в качестве НМПТ или географических указаний;

- данные факты неоспоримо доказывают, что обозначение «CHANTAL» не входит и не воспроизводит какое-либо наименование места происхождения или географическое указание, охраняющееся в отношении вин или спиртных напитков;

- на территории Франции действительно охраняется ряд товарных знаков для товаров 33 класса МКТУ, воспроизводящих или включающих элемент «CHANTAL», среди которых, как указано лицом, подавшим возражение, есть тождественный оспариваемому товарный знак «CHANTAL» (регистрация №3518863, дата регистрации 08.08.2007), который принадлежит ООО «Интел», следовательно, товарным знаком «CHANTAL» можно маркировать все категории вин, в том числе, вина охраняемого наименования (CHAMPAGNE, BARDEAUX, MARGAUX, MÉDOC, BOURGOGNE, CHABLIS и т.д.), вина регионов (VAL DE LOIRE, PORTES DE LA MEDITERRANEE и т.д.) и столовые вина (vin de FRANCE), при этом «CHANTAL» будет выступать как товарный знак, а обозначения CHAMPAGNE, BARDEAUX, MARGAUX, MÉDOC, BOURGOGNE, CHABLIS и др. в качестве охраняемых наименований мест происхождения вин;

- что касается остальных перечисленных в возражении товарных знаков («Vve CHANTAL», «CHANTAL COMTE», «DISTILLERIE CHANTAL»), то их регистрация на территории Франции не препятствует регистрации и охране на территории России оспариваемого товарного знака «CHANTAL» по свидетельству №349691;

- на территории Российской Федерации ООО «Интел» принадлежит исключительное право на товарные знаки «CHANTAL» (свидетельство №349691), «Chantale Шанталь» (свидетельство № 260489), во Франции - товарный знак «CHANTAL» (свидетельство Франции №3518863), а также на имя ООО «Интел» в Международном бюро ВОИС зарегистрирован знак «CHANTAL» (международная

регистрация №972342), охраняющийся в Азербайджане, Германии, Франции, Италии, Киргизии, Казахстане, при этом приоритет всех указанных товарных знаков ООО «Интел» является более ранним по отношению к товарному знаку «CHANTELLE» (свидетельство Франции №3708555 с приоритетом от 28.01.2010), принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- ООО «Интел» имеет право запрещать третьим лицам использовать обозначения, сходные с его товарным знаком до степени смешения в отношении однородных товаров, следовательно, ООО «Интел» обоснованно использовало свое законное право защищаться от неправомерных действий третьих лиц, связанных с ввозом и распространением на территории Российской Федерации вин, маркированных сходным до степени смешения обозначением «CHANTELLE»;

- сходство до степени смешения обозначения «CHANTELLE» с товарными знаками «CHANTAL», «Chantale Шанталь» было установлено вступившим в законную силу решением суда по делу № А40-113848/2013;

- действия компании САС ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «CHANTAL» по свидетельству №349691 представляют собой запрещенное законодательством злоупотребление правом, поскольку направлены на попытку контрагентов этой компании, импортирующих и реализующих вино «CHANTELLE» (ООО «Винный стиль», ООО «ТРУБПРОМ», ООО «Оазис», ООО «МоРо» и пр.) уйти от гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права ООО «Интел» на товарные знаки по свидетельствам №260489 и №349691.

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

- Распечатка с сайта компании Русьимпорт (www.rusimport.ru) с легендой марки «CHANTAL» [16];

- Копии международных дипломов и наград за период с 2012 по 2014 [17];

- Распечатка с сайта компании Русьимпорт (www.rusimport.ru) с легендой марки «CHANTAL» [18];

- Копии статей из журнала Российский Альманах вин № 02/2012, 04/2013 со статьями о винах «CHANTAL» [19];

- Копия выдержки из каталога компании Русьимпорт с информацией о наградах, полученных продукцией «Chantal» в 2011 году, копия выдержек из каталогов продукции компании Русьимпорт за разные годы [20];

- Копия письма от Alliance Loire SAS от 15.12.2014 [21];

- Распечатка с сайта (<http://www.allianceloire.com>) с информацией о компаниях, входящих в структуру Alliance Loire SAS [22];

- Копия Соглашения о производимой продукции № 3/2010 от 21.04.2010 [23];

- Копия Соглашения о производимой продукции № 42/2011 от 04.07.2011 [24];

- Копии деклараций о соответствии и свидетельств о государственной регистрации продукции «Chantal» [25];

- Копии грузовых таможенных деклараций за разные периоды времени [26];

- Распечатки из официальных реестров Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования с информацией о продукции «Chantal» («Шанталь») [27];

- Распечатки из базы данных E-Vacchus, размещенной на сайте Европейской Комиссии с информацией об отсутствии НМПТ и географических указаний Chantal [28];

- Распечатки из базы данных Lisbon Express, размещенной на сайте ВОИС с информацией об отсутствии НМПТ и географических указаний Chantal [29];

- Копия договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки №ДУ-7/2008 от 16.06.2008 [30];

- Распечатка из базы данных товарных знаков Франции сведений о товарном знаке «CHANTAL» [31];

- Копия Решение №2 единственного участника ООО «Интел» от 28.11.2013 [32].

Кроме того, следует отметить, что представитель лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2015, представил свои пояснения к возражению, а также к отзыву правообладателя, указав, что, по его мнению, оспариваемый товарный знак имеет четкую связь с Францией и его регистрация на

российскую компанию способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его изготовителя.

В качестве дополнительных материалов представителем лица, подавшего возражение, представлены материалы, касающиеся присутствия в Российской Федерации алкогольной продукции, маркированной обозначением «CHANTELLE» (договор на поставку продукции, заключенный между САРЛ ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ, Франция и ООО «Винный стиль», грузовые таможенные декларации, письмо Федеральной таможенной службы с приложениями, судебные акты, касающиеся нарушения прав на товарные знаки ООО «Интел») [33].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.01.2007) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 положению пункта 5 статьи 6 Закона в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, которые охраняются в одном из государств-участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию и другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Оспариваемый товарный знак «CHANTAL» по свидетельству №349691 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ имеющихся в деле материалов [11] - [15], [33] показал, что лицо, подавшее возражение, - компания SAS LE ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ (SAS LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE) является владельцем товарного знака «CHANTELLE», зарегистрированного за №3708555 на территории Франции для товаров 33 класса МКТУ. Коллегия также приняла к сведению наличие судебного спора, касающегося нарушения исключительного права ООО «Интел» на принадлежащие ему товарные знаки «CHANTAL», «Chantale Шанталь», при ввозе на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, маркированной обозначением «CHANTELLE», компании SAS LE ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ.

Таким образом, из имеющихся в возражении материалов усматривается заинтересованность компании SAS LE ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ при подаче настоящего возражения.

В свою очередь анализ доводов возражения показал следующее.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349691 явилось его несоответствие положениям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его изготовителя, поскольку товарный знак «CHANTAL», по мнению лица, подавшего возражение, ассоциируется с определенным местом происхождения товаров – Францией, в то время как его правообладатель является российской компанией.

Из представленных словарно-справочных материалов возражения [1], [2] усматривается, что обозначение «CHANTAL» представляет собой имя собственное Chantal (Шанталь) французского происхождения.

Вместе с тем, имя само по себе, даже с учетом его этимологии, не может иметь привязку к конкретному региону. Так, согласно материалам возражения имя Chantal используется не только во Франции, но и в других государствах, например, данное имя носит венесуэльская актриса Шанталь Бодо.

Само по себе имя собственное «Chantal» является фантазийным обозначением по отношению к каким-либо товарам или услугам. Фактических сведений о том, что обозначение «CHANTAL» воспроизводят какое-либо географическое наименование, лицом, подавшим возражение, не представлено. В этой связи довод возражения, о том, что оспариваемый товарный знак «CHANTAL» по свидетельству №349691 способен вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, представляется необоснованным.

Однако правообладатель товарного знака по свидетельству №349691 - ООО «Интел», не оспаривает французское происхождение имени Chantal, а использует данное обстоятельство в качестве маркетингового хода при продвижении алкогольной продукции. Так, согласно распечаткам с сайта www.rusimport.ru [15] для вина, маркированного обозначением «Шанталь», специально была разработана легенда о прекрасной девушке по имени Шанталь, проживавшей в Долине Луары.

Общество с ограниченной ответственностью «Интел», обладающее правом на товарные знаки «CHANTAL» на территории России и Франции (свидетельство №3518863), а также в ряде других государств (международная регистрации №972342

охраняется в Азербайджане, Германии, Франции, Италии, Киргизии, Казахстане), представило договоры [21], [22] заказа на производство алкогольной продукции, заключенные с французскими компаниями «Ле Винерон де Терруа де ля Ноэль» и АЛЪЯНС ЛУАР САС.

Согласно указанным договорам, произведенная продукция поставляется на территорию Российской Федерации через уполномоченного правообладателем импортера, а именно: ООО «Торговый Дом «Русьимпорт», которому также предоставлено право использовать товарный знак по свидетельству №260489 на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 23.11.2010.

Из имеющихся в деле материалов [18] следует, что обозначение «CHANTAL» предназначено для линейки вин, производство которых осуществляется различными винодельческими кооперативами Франции, входящими в структуру АЛЪЯНС ЛУАР САС [19]. При этом вина «CHANTAL» были удостоены различными дипломами [16], [18], информация о них фигурировала в средствах массовой информации [17], сети Интернет [15]. Сведения о поставках в Россию продукции, маркированной обозначением «CHANTAL», подтверждаются грузовыми таможенными декларациями [24].

Правообладателем в материалах возражения приведена информация, каким образом осуществляется маркировка продукции. Кроме того, на заседании коллегии для ознакомления была представлена бутылка вина, на этикетке которой присутствует словесный элемент «Chantal», незначительно отличающиеся от словесного элемента товарного знака по свидетельству №349691. Так, присутствующий на этикетке и контрэтикетке словесный элемент «Chantal» используется в оригинальном графическом исполнении, выполнен заглавными и строчными буквами латинского алфавита, в то время как оспариваемый товарный знак по свидетельству №349691 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Вместе с тем данное исполнение словесного элемента не изменяет первоначальную сущность товарного знака по свидетельству №349691 и не влияет на его различительную способность.

Таким образом, из вышеприведенных документов усматривается, что правообладателем осуществляется использование товарного знака по свидетельству №349691 в качестве средства индивидуализации алкогольной продукции, а именно вина, при этом производимая продукция имеет французское происхождение, информация об этом доведена до сведения потребителя как посредством непосредственной маркировки товара, так и благодаря средствам массовой информации.

Следовательно, фактические обстоятельства дела также обуславливают вывод об отсутствии оснований для вывода о способности товарного знака по свидетельству №349691 вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, которым в данном случае действительно является Франция.

Относительно представленного лицом, подавшим возражение, опроса общественного мнения [8] следует отметить, что приведенные в нем выводы не свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров.

Результаты указанного опроса свидетельствуют лишь о том, что потребителям известно вино, маркированное обозначением «Chantal» («Шанталь»), и, по мнению 62% респондентов, это вино происходит из Франции. Указанные выводы полностью согласуются с фактическими обстоятельствами дела, поскольку вино, маркированное оспариваемым товарным знаком, действительно производится во Франции.

В опросе общественного мнения не отражено, каким образом достигалась известность вина «Chantal» / «Шанталь» у потребителя. Однако, приняв во внимание материалы отзыва правообладателя, можно сделать вывод о том, что такой известности могли способствовать и действия ООО «Интел» по вводу вина «Chantal» / «Шанталь» в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не указано, в отношении какого именно лица возможны такие ассоциации. Следует отметить, что

приведенные в материалах возражения [3] - [7] сведения об алкогольных напитках (вино, коньяк, ром), в названиях которых присутствует элемент «Chantal», еще не свидетельствуют об известности как этих напитков, так и их производителей на территории России. В этой связи нет оснований полагать, что товарный знак «Chantale Шанталь» по свидетельству №260489 ассоциируется в сознании российских потребителей с каким-то определенным производителем, а значит, способен ввести их в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №349691 положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

Вместе с тем основанием для подачи возражения явилось его несоответствие требованиям пункта 5 статьи 6 Закона, поскольку на территории Франции в отношении вин категории контролируемого наименования по происхождению охраняются товарные знаки с элементом «CHANTAL».

В этой связи следует отметить, что для признания регистрации товарного знака недействительной в рамках положений пункта 5 статьи 6 Закона необходимо установить, является ли спорное обозначение или его элементы географическим указанием, идентифицирующим вина или спиртные напитки как происходящие с его территории, охраняемым в государстве, с которым у Российской Федерации имеется соответствующий международный договор.

Данным международным договором, упомянутым в пункте 5 статьи 6 Закона, является Соглашение ТРИПС, действующее в рамках Всемирной торговой организации. Так, пункт 1 статьи 23 Соглашения ТРИПС устанавливает, что каждая страна-член предусматривает правовые средства, позволяющие заинтересованным лицам предотвращать использование географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из места обозначенного данным географическим указанием, или географического указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для спиртных напитков, не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, даже если используется подлинное место происхождения товаров, или географическое

указание используется в переводе либо сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» и т.п.

Необходимо отметить, что Российская Федерация вступила во Всемирную торговую организацию 22 августа 2012. Оспариваемый товарный знак был подан на регистрацию задолго до указанной даты, а именно, 15 января 2007 года. Каких-либо иных подобных международных соглашений между Российской Федерацией и Францией до даты приоритета оспариваемого товарного знака заключено не было. Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака Российская Федерация не была участницей международного договора, предусматривающего запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств-участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства).

Кроме того, как справедливо отметил правообладатель оспариваемого товарного знака, к охраняемым обозначениям, идентифицирующим вина или спиртные напитки как происходящие с территории (производимые в границах географического объекта) Франции относят наименования места происхождения и географические указания.

Каких-либо сведений о том, что обозначение «CHANTAL» является таким наименованием места происхождения или географическим указанием, получившим соответствующий официальный статус на территории Франции, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Что касается материалов о товарных знаках со словесным элементом «CHANTAL», охраняемых во Франции, в том числе, для алкогольных напитков, вина, вина, контролируемого наименования по происхождению [9], то указанная информация свидетельствует лишь о том, что обозначение «CHANTAL» способно выступать в качестве средства индивидуализации различных алкогольных напитков, происходящих из географических объектов (зон), расположенных в пределах

территории Франции и являющихся охраняемыми наименованиями места происхождения вин (например, Коньяк, Шампань, Бордо).

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 5 статьи 6 Закона, обоснованными не являются.

Необходимо также отметить, что по итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №260489 лицо, подавшее возражение, представило свое особое мнение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- при оценке материалов дела коллегия ошибочно анализировала не соответствие оспариваемого товарного знака нормам законодательства, а лишь исследовала документы, касающиеся использования товарного знака;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его изготовителя, поскольку его правообладателем является российская компания, а знак, согласно опросу общественного мнения ассоциируется с Францией;

- имеется определенная практика регистрации товарных знаков в отношении товара, ограниченного его географическим происхождением, чтобы не вводить потребителя в заблуждение, так, например, товарный знак по свидетельству №405944 был зарегистрирован в отношении таких товаров как «французские вина»;

- также существенным обстоятельством для данного спора является то, что от имени лица, подавшего возражение, была подана заявка №2013736646 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «CHANTELLE», права на которую были впоследствии уступлены компании ЦЕС ЦАВЕС ДУ БОН ТЕМПС, Франция. Заявленное обозначение по заявке №2013736646 было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №535737, при этом словесный элемент «CHANTELLE» был исключен из самостоятельной правовой охраны как не обладающий различительной способностью, поскольку является названием кантона во Франции;

- данное обстоятельство свидетельствует о том, что слово «CHANTELLE» однозначно ассоциируется у российского потребителя с Францией;

- одним из обстоятельств рассматриваемого спора является то, что правообладатель оспариваемого товарного знака в рамках судебных дел (№А40-113848/13 и №А40-66457/14), рассматриваемых в настоящее время в Арбитражном суде города Москвы, предъявляет иски к различным лицам, использующим товарный знак по свидетельству №535737, в связи с нарушением исключительного права на товарные знаки «CHANTAL» и «Chantale Шанталь»;

- однако при такой ситуации в силу принципа равенства всех перед законом, обозначение «Chantale Шанталь» в силу его однозначного ассоциирования с Францией могло быть зарегистрировано только в качестве неохраняемого элемента, если бы не являлось доминирующим в составе знака, и только на французское лицо.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении возражения от 20.08.2014 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона были исследованы выше в мотивировочной части решения.

Изучив приведенные в особом мнении сведения о товарном знаке «CHANTELLE» по свидетельству №535737, коллегия пришла к выводу, что указанный товарный знак не имеет отношения как к вопросу правомерности регистрации оспариваемого товарного знака «Chantale Шанталь» по свидетельству №260489, так и к вопросу заинтересованности компании САС ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ при подаче возражения.

Так, изначально заявка на товарный знак, в котором присутствует словесный элемент «CHANTELLE», подавалась не компанией САС ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ, а компанией САРЛ ЛЕ ДОМЭН МОНТАРИОЛЬ ДЕГРОТ. Впоследствии заявка была уступлена компании ЦЕС ЦАВЕС ДУ БОН ТЕМПС, Франция, на имя которой и был зарегистрирован этот товарный знак. При этом слово

«CHANTELLE» в товарном знаке по свидетельству №535737 признано неохраняемым элементом, поскольку представляет собой географическое наименование (кантон во Франции), т.е. действительно ассоциируется с территорией Франции, в отличие от оспариваемого товарного знака «Chantale Шанталь», в котором словесные элементы не являются названием географического объекта, как это было установлено выше, что и послужило основанием для признания его несходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №349691.

Что касается приведенной в особом мнении информации о товарном знаке по свидетельству №405944, а также о судебном споре, касающегося нарушения исключительного права на товарные знаки ООО «Интел», то необходимо отметить следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии определенной практики регистрации товарных знаков в отношении товара, ограниченного его географическим происхождением, не соответствует действительности. Приведенный в качестве примера товарный знак «CLOS DU MESNEL» по свидетельству №405944, зарегистрированный на имя компании КРУГ, Франция, во-первых, не имеет отношения к рассматриваемому спору, во-вторых, перечень товаров 33 класса МКТУ, для которых этот знак зарегистрирован, помимо «французских вин», содержит также такие товары как «алкогольные напитки (за исключением пива), вина, игристые вина», которые не привязаны к географическому региону - Франции.

Кроме того, перечень товаров 33 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №405944 был изначально представлен в таком виде при подаче заявки самим заявителем, каких-либо специальных требований по его корректировке от экспертизы не поступало. Следовательно, нет оснований для вывода о практике ограничения указанных в перечне 33 класса МКТУ товаров определенным географическим регионом.

Также из материалов судебных дел (А40-113848/13 и №А40-66457/14), на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не усматривается, каким образом имеющийся между правообладателем товарных знаков «CHANTAL», «Chantale

Шанталь» и дистрибьюторами вина «CHANTELLE» спор о нарушении исключительных прав на указанные товарные знаки, сходные, по мнению суда, до степени смешения с обозначением «CHANTELLE», влияет на вывод о несоответствии товарного знака «CHANTAL» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его производителя.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что доводы особого мнения не содержат какой-либо информации, имеющей объективное значение для выводов по данному делу против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349691.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №349691.