

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, рассмотрела возражение от 03.07.2012, поданное ООО «Аалто», г. Лахденпохья, Республика Карелия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303290, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 2004725096 с приоритетом от 01.11.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.05.2005 за №289555 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Карелия», г. Петрозаводск, Республика Карелия в отношении товаров 29, 30, 33, 34 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате регистрации 21.03.2006 договора за №РД0007364 об уступке товарного знака в отношении товаров 33 и части услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «ЭШВУД», г. Петрозаводск, Республика Карелия (далее – правообладатель) регистрации был присвоен новый номер - 303290.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №303290 представляет собой словесное обозначение "KARELIA", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303290 ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является обозначением, тождественным транслитерации буквами латинского алфавита слова «Карелия», являющегося названием административно-территориальной единицы в Российской Федерации;

- республика Карелия согласно пункту 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации (совместно с указанием формы государственного правления – Республика) – субъект Российской Федерации;

- словесный товарный знак «KARELIA» по свидетельству №303290 в отношении товаров 33 класса МКТУ будет прямо указывать на место производства товаров, а в отношении услуг – на место их оказания;

- потребитель мог узнать о товаре, производимом правообладателем, только после даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «KARELIA», а на дату подачи его можно было воспринимать только как указание на место производства или сбыта товара, но не как обозначение товаров производителя;

- регистрация товарного знака №303290 ущемляет права всех остальных производителей алкогольной промышленности, находящихся в Карелии, об этом свидетельствуют заявки №№2011701860 и 2012711023 на регистрацию товарных знаков «КАРЕЛИЯ», в том числе на имя лица, подавшего возражение;

- на сайте ОАО «Останкинский завод напитков» приведена информация о том, что аперитив «Карелия клюква» появился на рынке в 1995 году, а специалисты компании «Эшвуд» принимали участие в создании ряда напитков, в том числе фруктовых аперитивов «Карелия», однако ООО «Эшвуд» было зарегистрировано 01.12.2005 и не могло принимать участие в разработке и выпуске этого товара;

- при регистрации оспариваемого товарного знака не было соблюдено условие о приобретении обозначением различительной способности.

В возражении от 03.07.2012 выражена просьба признать регистрацию №303290 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация с сайта Останкинского завода напитков [1];
- выписка из Большого энциклопедического словаря [2];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Эшвуд» [3];
- выписка из пункта 1 статьи 65 главы 3 Конституции Российской Федерации [4];
- выписка из устава ООО «Аалто»[5];
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ [6];
- сертификат соответствия на алкогольную продукцию на имя ООО «Аалто» [7];
- заявка №2012711023 с решением о принятии к рассмотрению [8];
- фотография выпускаемой продукции «Водка Karelia Карельский сказ»[9].

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303290, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак транслитерируется в кириллице как КАРЕЛИЯ;
- Карелия - исторический регион в северо-восточной Европе, земля карел, большая часть Карелии принадлежит России, а меньшая – Финляндии;
- транслитерация оспариваемого знака в кириллице представляет собой не название определенного географического объекта, а большого исторического региона в Северной Европе, поделенного в настоящее время между Россией и Финляндией;

- с учетом данного факта потребитель не может воспринимать данное обозначение как указание на конкретное место производства или сбыта товаров или нахождения заявителя;

- обозначение «KARELIA» не является наименованием административно-территориальной единицы, поскольку согласно статье 65 Конституции Российской Федерации наименованием субъекта федерации является словосочетание «Республика Карелия», что подтверждается и материалами возражения;

- обозначение «KARELIA» является географическим названием, которое не может быть воспринято как указание на место производства или сбыта товаров;

- положения статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности гласят: «чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака»; положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;

- работы по разработке аперитива «KARELIA»(КАРЕЛИЯ) были начаты в 1996 году, специалистами ТОО «ЭШВУД» (в настоящее время – ЗАО «ЭШВУД») совместно с Московской Государственной Академией пищевой промышленности были разработаны и согласованы Рецепт и Технологическая инструкция по производству указанного аперитива, при этом права на рецептуру и технологию принадлежат ТОО «ЭШВУД», которое в 1997 году было преобразовано в ЗАО «ЭШВУД»;

- согласно представленным документам учредителями компании являются Абрамова Е.А., Ерхов И.Ю., Заломов О.Ю., учредителями ООО «ЭШВУД», г. Петрозаводск являются Ерхов И.Ю., Заломов О.Ю., учредителями ОАО «Останкинский завод напитков» являются, в том числе Ерхов И.Ю. и Заломов О.Ю., в совет директоров входят Абрамова Е.А., Ерхов

И.Ю. и Заломов О.Ю., а Абрамова Е.А. является также генеральным директором;

- все три перечисленные компании имеют одних учредителей, то есть образуют группу лиц;

- производство продукции 33 класса МКТУ осуществляет ОАО «Останкинский завод напитков» - ведущее предприятие в своей отрасли с богатой историей, с момента основания в 1947 году и до сегодняшнего дня Останкинский завод напитков специализируется на производстве алкогольной и безалкогольной продукции высшего качества;

- для выпуска продукции, маркированной обозначением «КАРЕЛИЯ», Останкинским заводом напитков была получена лицензия от 13.03.2001 на производство, хранение и поставку напитков, было получено Санитарно-Эпидемиологическое заключение от 18.12.2001 о соответствии аперитивов «КАРЕЛИЯ» соответствующим нормам;

- было подано заявление в Департамент пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания, Минсельхоз России на регистрацию продукта Аперитив Карелия, разработчиком которого являлись ЗАО «ЭШВУД», Москва и ОАО «Останкинский завод напитков», а производителем продукции - ОАО «Останкинский завод напитков», в результате было получено удостоверение от 14.01.2002 о регистрации продукции «аперитив Карелия» со сроком действия до 14.01.2007;

- в 2002-2003 годах ОАО «Останкинский завод напитков» заключает договор на изготовление полиграфической продукции, в том числе этикеток, буклетов, плакатов;

- товарный знак «KARELIA» размещен на контрэтикетке, на самой этикетке расположено обозначение «КАРЕЛИЯ» в кириллице;

- правообладателем представлены документы, свидетельствующие о его деятельности в сфере производства и реализации продукции под оспариваемым товарным знаком на всей территории Российской Федерации;

- между лицом, подавшим возражение, и ОАО «Останкинский завод напитков» был заключен договор поставки продукции от 19.09.2005 со сроком действия 2 года, в марте 2007 г. был заключен договор между Останкинским заводом напитков и ООО «Торговый дом «Аалто» - дочерним предприятием лица, подавшего возражение, которое в период действия договоров закупало продукцию ОАО «Останкинский завод напитков», в том числе аперитивы «Карелия», что подтверждается товарно-транспортными накладными за 2007-2008 годы;

- лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного периода времени было не только информировано о существовании продукции, маркированной оспариваемым знаком «KARELIA», но и осуществляло ее закупку с целью дальнейшей реализации, т.е. будучи знакомым с высоким качеством и отличными вкусовыми качествами аперитивов «KARELIA»(КАРЕЛИЯ), лицо, подавшее возражение, понимало весь масштаб популярности и известности напитка;

- действия лица, подавшего возражение, связанные с подачей данного возражения, расцениваются правообладателем как акт недобросовестной конкуренции;

- факт подачи заявки на товарный знак, в состав которого включен словесный элемент «KARELIA», выполненный в латинице, может и должен рассматриваться как явное желание ООО «Аалто» воспользоваться известностью напитка и репутацией правообладателя;

- товарный знак «KARELIA»(КАРЕЛИЯ) является одним из успешных «брендов», востребованность и актуальность аперитивов под таким названием на рынке подтверждаются высокими показателями продаж и не только в Москве и Московской области, но и во всех регионах России.

С учетом вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2012 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих материалов:

- распечатка с сайта Википедии Свободной Энциклопедии [10];
- рецептура и технологическая инструкция по производству аперитива «KARELIA»(КАРЕЛИЯ) [11];
- первые страницы учредительного договора и устава ТОО «ЭШВУД» и ЗАО «ЭШВУД», выписки из ЕГРЮЛ относительно ЗАО «ЭШВУД»[12];
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЭШВУД», учредительного договора и устава ООО «ЭШВУД»[13];
- выписки из ЕГРЮЛ на ОАО «Останкинский завод напитков», из протокола №1 годового общего собрания акционеров, протокола №3/12, приказа о продлении полномочий [14];
- лицензии №1619 от 13.03.2001, 30.06.2006 и 16.11.2007[15];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.12.2001 [16];
- заявление и удостоверения о регистрации продукции [17];
- сертификаты соответствия за период с 18.01.2002 по 13.01.2004 [18];
- информационное письмо от 13.11.2003 о заключении нового договора взамен истекшего и договор ОАО «Останкинский завод напитков» с ООО «Мегасел Плюс» от 2003 года с приложениями [19];
- этикетки и контрэтикетки, образцы продукции [20];
- журнал испытательной лаборатории завода по регистрации анализов ликеро-водочных изделий (готовая продукция) с 05.02.2001 по 29.12.2004 [21];
- договор на проведение сертификационной продукции и инспекционного контроля от 2003 г., акт инспекционной проверки с протоколами испытаний и актами отбора образцов за 2003 год [22];
- письма от Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы от 2003 года [23];
- уведомление о получении алкогольной продукции на акцизный склад компании ООО «АЛКОМ», г. Вологда и претензионное письмо на имя ОАО «Останкинский завод напитков» по недостатке аперитива «Карелия» за 2003 г. [24];

- статья из журнала «Спиртные напитки и пиво», 2004, рекламный проспект [25];
- справки ОАО «Останкинский завод напитков» за 2003 – 2012 годы [26];
- регистрации №№386878, 400126, 400127 [27];
- договоры между ОАО «Останкинский завод напитков» и ООО «Аалто», ООО «Торговый дом «Аалто» за 2005, 2007 годы [28];
- товарно-транспортные накладные за 2007-2008 годы [29];
- договоры на поставку продукции и подтверждение их исполнения и факта отгрузки товара [30].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.11.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за № 4322(далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта.

К обозначениям, указывающим на место производства товаров, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил). Положения, предусмотренные данным подпунктом Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «KARELIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. В переводе с английского языка обозначает «Карелия». Товарный знак по свидетельству №303290 охраняется в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ будет прямо указывать на место производства товаров, а в отношении услуг 35 класса МКТУ – на место оказания услуг.

Анализ словесного обозначения «KARELIA» показал, что указанное обозначение в переводе с английского языка означает «Карелия», а также является транслитерацией слова «Карелия» буквами латинского алфавита. Согласно словарно-справочным источникам информации сети Интернет Карелия - это название исторического региона в северо-восточной Европе, поделенного в настоящее время между Россией и Финляндией.

Как указано в возражении, Карелия совместно с указанием на форму государственного правления – Республика является одним из субъектов Российской Федерации (см. пункт 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации, определяющей состав субъектов Российской Федерации. Таким образом, субъектом Российской Федерации является Республика Карелия, а не обозначение «KARELIA», что подтверждается материалами возражения со ссылкой на Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, М., Советская энциклопедия, 1991, с.547.

Кроме того, следует отметить, что «KARELIA»(КАРЕЛИЯ) является названием известного аперитива на основе ягод клюквы, брусники, калины, производимого ОАО «Останкинский завод напитков» по меньшей мере с 2003 года по настоящее время. Сначала производство указанного напитка осуществлялось под контролем группы лиц, являющихся учредителями ОАО «Останкинский завод напитков», ООО «ЭШВУД» (правообладатель оспариваемого знака) и ЗАО «ЭШВУД», преобразованного из ТОО «ЭШВУД», которым еще в 1996 году совместно с Московской Государственной Академией пищевой промышленности были разработаны

рецептура и технологическая инструкция по производству аперитивов «KARELIA» (КАРЕЛИЯ) [11]. Затем аперитив «KARELIA»(КАРЕЛИЯ) производился ОАО «Останкинский завод напитков» на основании лицензионного договора, зарегистрированного 07.05.2007 за №РД0021689. Об объемах производства и поставок указанной продукции свидетельствуют представленные правообладателем справки с показателями выпуска указанных аперитивов, отчеты по их реализации по регионам Российской Федерации, договоры поставки продукции, товарно-сопроводительные документы [26, 28, 29, 30]. Представленные материалы подтверждают также, что алкогольный напиток, маркированный оспариваемым товарным знаком, поставлялся в различные регионы Российской Федерации. Лицу, подавшему возражение, также хорошо знакомы аперитивы «KARELIA»(КАРЕЛИЯ), что подтверждается договорами на их поставку лицу, подавшему возражение, и товарно-транспортными накладными, представленными правообладателем.

Длительность использования оспариваемого товарного знака в качестве средства маркировки аперитивов на основе ягод привела к тому, что обозначение «KARELIA» обладает достаточно высокой степенью различительной способности и узнаваемости потребителем и воспринимается средним российским потребителем как товарный знак, а не как указание на место производства и/или сбыта товаров. Обратное материалами возражения не доказано.

Учитывая все фактические обстоятельства, в том числе продолжительность применения знака, можно сделать вывод о соответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №303290 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Особое мнение и жалоба на имя руководителя Роспатента лица, подавшего возражение, поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в основном повторяют доводы возражения, которые проанализированы выше. В отношении того, что, по мнению лица, подавшего возражение, коллегия не приняла во внимание

мнение Главы Правительства Республики Карелия, которое является повторением доводов возражения, следует отметить, что при регистрации оспариваемого товарного знака экспертизой было учтено разрешение Главы Правительства Республики Карелия на регистрацию обозначения «KARELIA» (распоряжение №109Р от 18 апреля 2005 г.). Таким образом, материалы заявки №2004725096 содержат два взаимоисключающих мнения Правительства Республики Карелия по одному вопросу. Что касается требования статьи 9 Закона РФ «О защите прав потребителей», на которую ссылается в особом мнении и в жалобе податель возражения и согласно которой изготовитель обязан довести до сведения потребителя местонахождение своей организации, то оспариваемый товарный знак не является препятствием для указания в адресе изготовителя словосочетания «Республика Карелия». В то же время следует отметить, что лицо, подавшее возражение, намерено использовать обозначение «Karelia» на своей продукции в качестве средства индивидуализации, а не для указания местонахождения изготовителя, о чем свидетельствует представленный образец – бутылка водки Karelia Карельский сказ и копия заявки №2012711023.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №303290.