

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2015, поданное ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение», г. Сочи (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507655, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012723899 с приоритетом от 22.06.2012 зарегистрирован 03.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №507655 в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение .

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №507655 предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в состав товарного знака по свидетельству №507655 словесный элемент «ЧЕРНОМОРСКИЙ» имеет строго определенную семантическую нагрузку

- относящийся к Черному морю, свойственный ему; расположенный около него - Энциклопедический словарь, см. <http://dic.academic.ru/>;

- правообладателем товарного знака является иностранная компания, расположенная в Республике Кипр;

- островное государство Республика Кипр не омывается акваторией Черного моря;

- в связи с указанным, регистрация оспариваемого товарного знака на имя кипрской компании произведена в нарушение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, места изготовления товара;

- словесный элемент «Черноморское» является частью фирменного наименования ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение», которое расположено в городе Сочи, находящемся на берегу Черного моря;

- ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение» осуществляет контроль за оформлением производимой ЗАО «Кубанская Лоза» алкогольной продукцией и соблюдением прав интеллектуальной собственности;

- ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение» была подана заявка №201371463 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЧЕРНОМОРСКОЕ», по которой принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака со ссылкой на товарный знак по свидетельству №507655;

- таким образом, регистрация товарного знака со словесным элементом «Черноморский» способна воспрепятствовать хозяйственной деятельности ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение», а также способна в силу создания ложных представлений у покупателей отвлекать потребителей от продукции предприятий, имеющих отношение к Черному морю и Черноморскому побережью.

Принимая во внимание вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507655 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://dic.academic.ru/> [1];
- соглашение с ЗАО «Кубанская Лоза» от 01.09.2014 [2];
- лицензия от 20.08.2012 [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №507655 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- тот факт, что вокруг Черного моря расположено несколько стран (Черное море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии), а также существует устоявшийся термин для определения территорий, прилегающих к Черному морю («Причерноморье»), не позволит потребителю точно определить местонахождение правообладателя оспариваемого товарного знака;

- кроме того, в Черном море не могут производиться товары 33 класса МКТУ или находиться компания правообладателя;

- следовательно, элемент оспариваемого комбинированного товарного знака «ЧЕРНОМОРСКИЙ» не будет ассоциироваться у потребителя с какой-то конкретной территорией, на которой находится правообладатель, и будет восприниматься как фантазийный;

- в отношении товаров 33 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, содержащих указания географического характера, при этом их правообладатели находятся в других населенных пунктах, странах, в частности, товарные знаки: «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЗАКАТ» по свидетельству № 400698 (зарегистрирован на имя компании из Нижнего Новгорода), «SANIBEL» (названием острова – Санибел,

расположенного на Юго-Западе Флориды) по международной регистрации №1056652 (правовая охрана предоставлена на имя компании из Дании), «GRANADA» (область в Испании) по свидетельству №444425 (зарегистрирован на имя компании из Японии); «MEDEO» (территория, расположенная рядом с городом Алма-Ата) по свидетельству №237879 (зарегистрирован на имя компании из США);

- компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед является правообладателем 120 товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации;

- ГСХ Трейдмаркс Лимитед связана корпоративными отношениями с ООО «ТД Мегаполис», Россия, и ЧАО «Одесский коньячный завод», Украина;

- указанные компании входят в одну группу компаний Глобал Спиритс;

- в рамках группы компаний Глобал Спиритс правообладатель оспариваемого товарного знака является компанией, на которую регистрируется интеллектуальная собственность всей группы, а производителем товаров 33 класса МКТУ является ЧАО «Одесский коньячный завод», находящийся в городе Одесса на берегу Черного моря, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение в отношении происхождения товаров, маркированных товарным знаком «ЧЕРНОМОРСКИЙ».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №507655.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- распечатки определения «Черное море» из Википедии [4];

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №444425, 400698, 521090, 459537, 237879, 274070, 337071, 201865 из информационного ресурса ФИПС «Открытые реестры» и распечатка знака по международной регистрации №1056652 из поисковой системы ВОИС ROMARIN [5];

- распечатки товарных знаков, правообладателем которых является ГСХ Трейдмаркс Лимитед [6];

- письмо ГСХ Трейдмаркс Лимитед от 01.09.2015 [7];

- распечатка с сайта группы компаний Глобал Спиритс <http://ru.globalspirits.com/ru/page/o-kompanii> [8];

- контракт №18/01/2007 от 18.01.2007 с дополнительными соглашениями о продлении до 2016 года [9];

- справка ЧАО «Одесский коньячный завод» [10];

- счета, таможенные документы [11];

- корпоративная таблица холдинга Глобал Спиритс [12];

- свидетельство (с переводом-аннотацией), подтверждающее, что акционером компании Оксфорд АМГ-77 Лимитед является компания Глобал Спиритс АМГ-77 Лимитед [13];

- свидетельство (с переводом-аннотацией), подтверждающее, что акционером компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед является компания Оксфорд АМГ-77 Лимитед [14];

- свидетельство (с переводом-аннотацией), подтверждающее, что акционером компании Мегаполис Холдинг ГмбХ является компания Оксфорд АМГ-77 Лимитед [15];

- копия выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающая, что учредителями ООО «ТД «Мегаполис» являются Мегаполис Холдинг ГмбХ и ГСХ Трейдинг Лимитед [16];

- информационная справка (с переводом-аннотацией), подтверждающая, что владельцем компании ЧАО «Одесский Коньячный завод» является компания Оксфорд АМГ-77 Лимитед [17];

- справка от ЧАО «Одесский Коньячный завод» в отношении товарного знака «ЧЕРНОМОРСКИЙ» [18];

- копии регистрации товарных знаков с элементом «ЧЕРНОМОРСКИЙ» в Украине, которые были уступлены от ЧАО «Одесский Коньячный завод» компании ГСХ Трейдинг Лимитед [19].

На заседании коллегии 10.11.2015 лицо, подавшее возражение, указало на то, что грамматическая форма прилагательного «ЧЕРНОМОРСКИЙ» не согласуется с грамматическими формами названий товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака (водка; настойка мятная; настойки горькие; ром и пр.). Данный факт, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Вместе с тем, указанный довод коллегией не рассматривался, поскольку он отсутствовал в изначально поданном возражении. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС является изменяющим мотивы, приведенные в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.06.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №507655 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству №507655 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ЧЕРНОМОРСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Словесный элемент расположен на фоне этикетки трапециевидной формы черного цвета с внутренним контуром белого цвета.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена на имя ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507655 подано ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение», собственно наименование которого включает словесный элемент,

сходный фонетически и семантически со словесным элементом оспариваемого товарного знака. Согласно представленным документам [2-3] лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с контролем за комплектующими материалами, используемыми ЗАО «Кубанская Лоза» в производстве алкогольных напитков. В этой связи коллегия признает заинтересованность ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507655.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ЧЕРНОМОРСКИЙ» является производным от названия географического объекта «Черное море» (средиземное море Атлантического океана, омывающее берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии, см. Большая энциклопедия: в 62 томах, т.58. – М.:ТЕРРА, 2006, с. 253).

В связи с изложенным оспариваемый товарный знак способен вызывать ассоциации с определенным местом изготовления товаров 33 класса МКТУ и местом нахождения их изготовителя (прибрежные территории государств, примыкающих к Черному морю).

В возражении обоснованно отмечено, что правообладатель оспариваемого товарного знака находится на территории государства (Республика Кипр), берега которого не омываются Черным морем.

Вместе с тем, правообладателем представлены документы [6-20], свидетельствующие о том, что включение словесного элемента «ЧЕРНОМОРСКИЙ» в состав товарного знака по свидетельству №507655, предназначенного для маркировки товаров 33 класса МКТУ, географически мотивировано.

А именно, из представленных правообладателем документов усматривается, что ГСХ Трейдинг Лимитед, ООО «ТД «Мегаполис» и ЧАО «Одесский Коньячный

завод» входят в группу компаний Глобал Спиритс. В указанной группе компаний ГСХ Трейдинг Лимитед является владельцем интеллектуальной собственности всей группы, ООО «ТД «Мегаполис» осуществляет дистрибуцию продукции, а изготовителем алкогольных напитков, и, в частности, «коньяка «ЧЕРНОМОРСКИЙ», является ЧАО «Одесский Коньячный завод», которое расположено на берегу Черного моря в городе Одесса. При этом согласно представленным грузовым таможенным декларациям поставка «коньяка «ЧЕРНОМОРСКИЙ» осуществлялась до даты приоритета товарного знака по свидетельству №507655.

Следовательно, ассоциации, возникающие при восприятии товарного знака



по свидетельству №507655, связанные с черноморским побережьем, соответствуют истинному месту производства товаров.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №507655 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №507655.