

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 18.11.2010, поданное ООО «Торговый Дом РОМАНОВ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379264, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №379264 с приоритетом от 29.12.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.05.2009 по заявке №2005734187/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка», на имя ООО «Русь-Алко», Россия. В дальнейшем владельцем прав на товарный знак по свидетельству № 379264 стало ООО «Постнофф и Ко», Россия. В настоящее время исключительные права принадлежат компании «ВТМ Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – правообладатель). Срок действия – до 29.12.2015.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РОМАНОВ», выполненное обычным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 19.11.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379264 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации следующим требованиям:

- пунктов 1, 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон);

- пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку владеет фирменным наименованием и коммерческим обозначением, включающими обозначение «РОМАНОВ», и осуществляет хозяйственную деятельность на рынке спиртных напитков (в частности, шампанское «РОМАНОВ»);

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой русскую фамилию Романов (пункт 1 статьи 6 Закона). Таким обозначениям правовая охрана может быть предоставлена, если они использовались до даты подачи заявки заявителем и приобрели в результате такого использования различительную способность. Однако ни ООО «Русь-Алко», ни ООО «Постнофф и Ко» не использовали оспариваемый товарный знак, а технологическая инструкция и рецептура на производство водки «РОМАНОВ», представленные в материалы заявки ООО «Русь-Алко», не могли быть использованы им для производства, поскольку выданы ООО «Постнофф и Ко», которое не обладало лицензией. Имеются и другие данные о том, что указанные компании осуществили фальсификацию документов, злоупотребив гражданским правом;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку представляет собой распространенную русскую фамилию Романов (пункт 3 статьи 6 Закона). Очевидно, что его использование на товарах указывает на то, что к изготовлению такого товара имеет непосредственное отношение человек с такой фамилией, в связи с чем обозначение вызывает соответствующие ассоциации. Однако ни ООО «Русь-Алко»,

ни ООО «Постнофф и Ко», ни «ВТМ Истеблишмент» не имеют отношения к такой фамилии (как, например, знак «Smirnoff», правообладатель «Дзе Пьер Смирнофф Компани», знак «Коркунов», правообладатель А.Н. Коркунов, «Дымов», «Шустов» и т.д.);

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, начало использовать обозначения «РОМАНОВ», «ROMANOV», для маркировки товара «шампанское, игристые вина» значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака (пункт 3 статьи 6 Закона). Указанная продукция стала известна широкому кругу ценителей шампанского, длительное время используется на российском рынке, пользуется доверием и популярностью, а также символизирует собой качество и престиж. Действия правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации свидетельствуют о его недобросовестности, являются актом недобросовестной конкуренции и подлежат запрету;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками на имя лица, подавшего возражение:

- по свидетельству № 124301, приоритет от 23.11.1994, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ [1];

- по свидетельству № 124303, приоритет от 23.11.1994, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ [2];

сходство обусловлено тождественным словесным элементом «РОМАНОВ», а однородность товаров 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «водка» и услуг 35 и 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по закупке и реализации (сбыту) товаров очевидна, поскольку сферой деятельности лица, подавшего возражение, является производство, продвижение и продажа алкогольных напитков (шампанского) (пункт 1 статьи 7 Закона). Следует отметить, что при заключении лицензионного договора по знакам [1-2] в предмете договора было указано: «лицензиат получает право обозначать товарным знаком услуги 35 и 42 класса МКТУ, ... связанные с продвижением на рынке и реализацией шампанского вина «Романов классическое»...»;

- оспариваемый товарный знак «РОМАНОВ» тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Торговый Дом РОМАНОВ»), которое осуществляет свою деятельность в отношении однородных товаров, а именно производство и реализация алкогольной продукции (пункт 3 статьи 7 Закона). Дата регистрации юридического лица – 21.08.1998, то есть до даты приоритета оспариваемого знака – 29.12.2005;

- оспариваемый товарный знак «РОМАНОВ» тождественен коммерческому обозначению, используемому лицом, подавшим возражение (ООО «Торговый Дом РОМАНОВ»), в своей хозяйственной деятельности, а именно при производстве и реализации алкогольной продукции (пункт 8 статьи 1483 Кодекса). Помимо этого лицу, подавшему возражение, принадлежат Интернет-сайты www.tdromanov.ru www.romanovclassic.ru с 2003 и 2004 годов соответственно. В силу длительного использования обозначения «РОМАНОВ», оно должно быть признано коммерческим обозначением;

- действия по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку способны вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия (статья 10 bis Парижской конвенции).

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены копии следующих материалов:

- комплект учредительных документов ООО «Торговый Дом РОМАНОВ»: решение, устав (разные редакции), свидетельства, выписка (1);

- распечатки свидетельств №№ 379264, 124301, 124303, 372586, 357343, 357344, 372589, 372588, 372587 (2);

- материалы договора о совместной деятельности от 01.12.1998 (3);

- лицензия на производство, хранение и поставки шампанских вин от 22.07.2002 с приложениями (4);

- письма Минсельхоза России и технологические инструкции по производству ООО «Постнофф и Ко» водки «КОНТИНЕНТАЛЬ РОЯЛЬ» (5);

- распечатки из сети Интернет (6);
- разрешительная документация по шампанскому «Романов»: санитарно-эпидемиологическое заключение с приложениями, технологическая инструкция, сертификат соответствия (7);
- материалы договоров на разработку дизайн-проекта от 01.03.2004, от 01.09.2005 (8);
- материалы договора поставки от 07.08.2001 (9);
- материалы контракта от 14.01.2003 (10);
- материалы договоров от 14.11.2003, от 17.11.2003, 18.11.2003, 25.12.2003 (11);
- лицензионный договор от 01.08.2006 и материалы по его регистрации в Роспатенте (12);
- материалы договора поставки от 27.09.2005 (13);
- реестр дипломов и рекламно-информационных материалов с их приложением (14);
- лицензионный договор на использование товарного знака от 02.09.2003 (15);
- справка о доменах второго уровня (16);
- материалы договора оказания услуг по созданию Интернет сайта от 13.09.2004 (17);
- письмо Союза виноградарей и виноделов России (18).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 379264 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил в отзыве, представленном 14.01.2011, несогласие с доводами возражения, мотивировав его следующим:

- доказательств отсутствия различительной способности у оспариваемого товарного знака в возражении не представлено. Надлежащая правовая оценка вопросу о различительной способности была дана в решении Роспатента, принятом на основании заключения палаты по патентным спорам, в соответствии с которым

знак был зарегистрирован;

- утверждение о том, что знак вводит потребителя в заблуждение, поскольку лица, являющиеся его правообладателями, не имеют отношения к фамилии Романов, субъективно, и объективных доказательств, подтверждающих его, не представлено;

- введение потребителя в заблуждение в силу широкой известности шампанского «Романов» и его производителя не доказано, поскольку значительная часть документов датирована 2004 годом, а приоритет оспариваемого товарного знака 2005 год. Кроме того, большинство представленных документов свидетельствуют лишь о неких закупках третьими лицами незначительного количества комплектующих для производства напитков и незначительных партий шампанского. Напротив, данные социологических исследований говорят о том, что у потребителей обозначение «Романов» в наименьшей степени ассоциируется с шампанским и в наибольшей степени с водкой;

- также следует отметить, что с точки зрения конкурентных отношений товары «шампанское» и «водка» не являются взаимозаменяемыми, то есть товарами, которые потребитель готов заменить один другим в процессе их обычного потребления, что дополнительно свидетельствует об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- относительно сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2], указывается, что оно отсутствует, поскольку нет однородности товаров и услуг;

- по вопросу фирменного наименования лицо, подавшее возражение, отмечает, что никогда не обладало предусмотренной законодательством лицензией на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, а следовательно не могло и не может осуществлять деятельности в данной области. Право на использование фирменного наименования до 01.01.2008 могло быть передано только по договору коммерческой концессии, а Кодекс вообще не предусматривает подобную передачу;

- положения Кодекса о коммерческом обозначении не могут быть применены,

поскольку дата приоритета оспариваемого знака 29.12.2005, то есть до вступления в силу Кодекса;

- довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

К отзыву приложены копия заключения Института социологии РАН с приложением (19).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2011, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- фотографии бутылок шампанского (20);
- копия протокола осмотра информационного ресурса с приложениями (21);
- копии страниц информационного источника (22);
- копия протокола осмотра письменных доказательств с приложениями (23).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.01.2011, возражение от 18.11.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379264 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 30.03.2011 возражение от 18.11.2010 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379264 признано недействительным полностью.

Постановлением Девятого Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2011 по делу № А40-52156/11-27-424 было признано недействительным решение Роспатента от 30.03.2011 об удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379264 недействительным полностью (далее – Постановление суда).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким

образом, во исполнение Постановления суда возражение от 18.11.2010 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.12.2005) приоритета товарного знака по свидетельству № 379264 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон, а также 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.01.2012 отменены решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011 по делу № А40-52156/11-27-424.

Отмена вышеуказанных судебных актов устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 18.11.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379264.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 18.11.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379264.