

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 06.05.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №196200, поданное по поручению компании «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН», Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000706847 с приоритетом от 21.04.2000 зарегистрирован 01.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №196200 на имя ООО «Александровы погреба», 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79А, стр. 25 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Согласно лицензионным договорам №8204 и №РД0077125, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр) 21.02.2005 и 22.02.2011 соответственно, неисключительная лицензия на право использования товарного знака на территории Российской Федерации принадлежит ООО «Торговый Дом «Русьимпорт», 127410, Москва, Алтуфьевское ш., д. 79А, стр. 25 (далее – лицензиат).

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

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2013 выражено мнение о том, что регистрация №196200 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 и пункта 2

статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» с использованием доминирующего словосочетания «SAINT VINCENT», которое тождественно оспариваемому товарному знаку;

- общество «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН», представляющее собой Союз производственных кооперативов, было создано в мае 1980 года, состоит из шести участников, одним из которых является общество «ПРОДУКТА» С.А.;

- алкогольная продукция (вина), производимая каждым из участников Союза «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН», считается произведенной Союзом в целом, и «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» указывается изготовителем продукции на этикетке, так, на этикетке вина 1998 года «Chevalier Saint-Vincent», изготовленном «ПРОДУКТА» С.А., было указано, что оно разлито в бутылки «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН»;

- наименование «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» используется в рекламных материалах и документации, с которой вино вводится в гражданский оборот;

- «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» является правообладателем товарного знака «LA MISSION SAINT-VINCENT» (регистрация №147484 с приоритетом от 27.06.1988) на территории Франции в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные (за исключением пива)»;

- также правообладателем серии зарегистрированных с 1982 года товарных знаков со словесным элементом «SAINT-VINCENT» является общество «ПРОДУКТА» С.А.;

- в 1998 и 1999 годах вина «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» получали награды за качество напитков;

- регистрация оспариваемого товарного знака «SAINT VINCENT» на имя ООО «Александровы погреба» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя алкогольной продукции, поскольку потребитель ошибочно будет

ассоциировать данное обозначение с продукцией и деятельностью Союза сельскохозяйственных кооперативов «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН», расположенного в Бордо (Франция);

- продукция «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» вводится в гражданский оборот разными независимыми импортерами;

- ни Союз сельскохозяйственных кооперативов, ни входящие в его состав члены не давали кому-либо согласия на регистрацию в России товарного знака «SAINT-VINCENT».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №196200 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

33 класс МКТУ - алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка [настойка]; анисовый ликер; аперитивы; арак [рисовая водка]; бренди; вина; виски; водка; вишневая водка [киршвассер]; водка можжевельниковая [джин]; гидромель [напитки медовые]; грушевый сидр; горькие настойки; коктейли; ликеры; мятная настойка; напитки спиртные; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; рисовый спирт; сакэ [рисовая водка]; ром; сидры; спиртовые экстракты; спиртовые эссенции; фруктовые экстракты спиртовые.

35 - аренда площадей для размещения рекламы; аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; агентства по импорту-экспорту; составление отчетов о состоянии счетов; реклама; радиореклама; телевизионная реклама; рекламная хроника; сбыт товара через посредников; распространение образцов; публикация рекламных текстов; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.

39 - доставка товаров; хранение товаров на складах; упаковка товаров; завертывание товаров; хранение товаров.

42 - реализация товаров; снабжение продовольственными товарами; создание новых видов товаров; рестораны; кафе; кафетерии.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия выписки из Реестра коммерции и обществ от 09.03.2012, предоставленной Канцелярией Коммерческого Суда г. Либурна;
2. Копия выписки из финансовых показателей за 2011 год Союза сельскохозяйственных кооперативов «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН»;
3. Информация из Интернета;
4. Копия этикетки и описания этикетки вина 1998 года «Chevalier Saint-Vincent»;
5. Копия торговых фактур №000046 от 31.03.1997, №000102 от 30.06.1998, №000103 от 30.06.1998, №000071 от 31.03.1999, №000001 от 15.01.1999;
6. Сведения о товарном знаке Союза во Франции;
7. Сведения о товарных знаках PRODUCTA S.A.;
8. Сведения из Интернета;
9. Письмо PRODUCTA S.A.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №196200, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Александровы погреба» является правообладателем товарных знаков «SAINT VINCENT» (свидетельство №196200 с приоритетом от 21.04.2000), «ST. VINCENT» (свидетельство №332756 с приоритетом от 332756), «St. Vincent» (свидетельство №448104 с приоритетом от 11.03.2010), St. Vincent Cote d'Or (свидетельство №466937 с приоритетом от 21.09.2010), зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а также международных регистраций №895933 (приоритет от 26.07.2006) и №1042232 (приоритет от 06.04.2010) знаков «SAINT VINCENT» и «ST. VINCENT», правовая охрана которых распространяется, в частности, на территорию Франции;

- действовавший на момент приоритета оспариваемого товарного знака Закон предусматривал пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны

товарному знаку по основаниям, предусмотренным статьей 7 Закона, с даты публикации соответствующих сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене;

- по мнению правообладателя, лицом, подавшим возражение, не были представлены доказательства известности фирменного наименования «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №196200, так, в частности, не представлено информации об использовании этого фирменного наименования в течение длительного периода времени в России, нет данных об объемах поставляемой продукции и о территории ее распространения, отсутствует информация о рекламе продукции Союза «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» в средствах массовой информации;

- имеющиеся в материалах возражения документы свидетельствуют об осуществлении хозяйственной деятельности компанией «PRODUCTA S.A.» («ПРОДУКТА С.А.»), однако данное лицо выступает на рынке как самостоятельный производитель под своим собственным фирменным наименованием, и его известность или неизвестность на территории Российской Федерации не имеет никакого отношения к рассматриваемому возражению;

- в представленном письме от компании «ПРОДУКТА С.А.» указано, что продукция под принадлежащим компании товарным знаком «LA CROIX SAINT VINCENT», вводится на территорию Российской Федерации импортером – ООО «Русалкоимпорт», однако, согласно информации, размещенной в сети Интернет, ООО «Русалкоимпорт» было создано только в 2009 году, следовательно, до этой даты данное вино в Россию не ввозилось;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что алкогольная продукция (вино), производимая каждым из участников Союза, считается произведенной Союзом в целом, и Союз указывается изготовителем продукции на этикетках, не подтвержден какими-либо доказательствами;

- правообладателю не удалось найти какой-либо информации о Союзе «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» в Интернете;

- из информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) следует, что первые свидетельства о государственной регистрации и санитарно-эпидемиологические заключения были получены компанией «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» на территории Российской Федерации в 2010 году;

- в связи с тем, что лицо, подавшее возражение, не представила документов, свидетельствующих о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации своей продукции, вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя является несостоятельным;

- товарный знак «SAINT VINCENT» по свидетельству №196200 активно и непрерывно используется на территории Российской Федерации ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» с 2004 года и по настоящее время с согласия и под контролем правообладателя на основании лицензионных договоров, продукция приобрела популярность у потребителя, хорошо узнаваема на рынке алкогольной продукции и ассоциируется исключительно с деятельностью правообладателя и его лицензиата;

- правообладатель владеет доменными именами SAINT VINCENT и ST.VINCENT в зоне «ru»;

- в целом обозначение «SAINT VINCENT» / «СЭН ВИНСАН», представляющее собой имя Святого Винсента - покровителя виноделов, очень популярно во Франции, в этой связи фирменное наименование компании лица, подавшего возражение, не является оригинальным, так, в открытой базе данных юридических лиц во Франции – Societe.com, найдено множество юридических лиц, в фирменном наименовании которых присутствует данное обозначение, кроме того, согласно сведениям Роспотребнадзора на территории Российской Федерации одновременно ведут хозяйственную деятельность несколько юридических лиц из Франции, в фирменном наименовании которых присутствует обозначение «SAINT VINCENT».

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приложены следующие документы:

10. Копии свидетельств на товарные знаки, действующие на территории Российской Федерации, и распечатки из базы данных WIPO Romarin о международных регистрациях знаков «SAINT VINCENT» и «St. Vincent»;

11. Распечатки материалов из сети Интернет, касающихся ООО «Русалкоимпорт»;

12. Распечатка результатов поиска в поисковых браузерах «Яндекс» и «Google» по запросу «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН» / «UNION SAINT-VINCENT»;

13. Копия ответа из Роспотребнадзора на запрос Правообладателя № ОЗИС-562/13 в Роспотребнадзор;

14. Распечатки материалов из базы данных юридических лиц Франции Societe.com и ответа из Роспотребнадзора;

15. Копии лицензионных договоров № договор № ДЛ - 4/2004 от 22 ноября 2004, № ДЛ -38/2010 от 27 сентября 2010;

16. Сводная таблица ввоза продукции «Saint Vincent» и «St. Vincent» по заказу ООО «Александровы погреба», сводная таблица истории заказов на производство продукции «SAINT VINCENT», отдельные заказы ООО «ТД «Русьимпорт»;

17. Спецификации за 2006, 2008 к договору поставки № 41338 от 29.12.2006 между ООО «ТД «Русьимпорт-Новосибирск» и розничным магазином ООО «Компания «Холидей», листовки розничного магазина «Гипермаркет «Наш» за 2011 год;

18. Копии ГТД, СЭЗ, СГР, спецификаций к договорам поставки продукции № 196/59258033/00001, № 250/75243200/00015, справка ООО «ТД «Русьимпорт» о количестве ввезенного товара «SAINT VINCENT», приходные накладные на приемку товара на складе ООО «ТД «Русьимпорт»;

19. Распечатки из каталога компании Русьимпорт, размещенного на официальном сайте ООО «ТД «Русьимпорт»;

20. Сводная таблица по географии продаж продукции «SAINT VINCENT»;

21. Копии страниц печатных изданий с рекламой продукции «SAINT VINCENT»;

22. Фотографии сувенирной продукции «SAINT VINCENT»;

23. Подтверждение участия ООО «ТД «Русьимпорт» в различных мероприятиях, на которых представляется, в том числе и продукция «SAINT VINCENT»;

24. Дипломы и награды продукции «SAINT VINCENT»;

25. Письма производителей продукции SAINT VINCENT - Georges Vigouroux S.A., Maison Andre Quancard, Distilerie Tesendier & Fils SAS, Les Grands Chais de France, Reine Pedauque;

26. Распечатки с сайта центра регистрации доменов «Ru-center» www.nic.ru.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №196200.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.04.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Исходя из положений пункта 2 статьи 7 Закона, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Относительно доводов правообладателя об истечении пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №196200, установленного пунктом 1 статьи 28 Закона, действовавшего на дату приоритета товарного знака, необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Так, возражение от 06.05.2013 против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку было подано в период действия части четвертой Кодекса, пункт 2 статьи 1512 которого предусматривает бессрочный порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, приведенным в поданном возражении. В этой связи довод правообладателя об истечении пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, установленного пунктом 1 статьи 28 Закона, не является состоятельным.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №196200 является словесным и представляет собой обозначение «SAINT VINCENT», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №196200 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование в сфере производства алкогольной продукции.

Следует отметить, что для признания регистрации товарного знака недействительной в рамках требований пункта 2 статьи 6 Закона необходимо соблюдение требований о тождестве оспариваемого товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования, известности данного фирменного наименования на территории Российской Федерации, наличия у обладателя фирменного наименования более ранних прав на это средство индивидуализации, а также однородности товаров (услуг), в отношении которых осуществляется деятельность обладателя исключительных прав на фирменное наименование, и указанных в свидетельстве товарного знака.

Согласно выписке из Реестра коммерции и обществ [1], представленной лицом, подавшим возражение, Union de cooperatives fgrioles «UNION SAINT VINCENT» (Союз сельскохозяйственных кооперативов «ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН») был создан в мае 1980 года, т.е. компания с фирменным наименованием «UNION SAINT VINCENT» («ЮНЬОН СЭН ВЭНСАН»), область деятельности которой связана с содействием акционерным обществам в обработке, хранении, продаже и рекламе алкогольной продукции, была зарегистрирована раньше даты подачи (21.04.2000) заявки на регистрацию товарного знака «SAINT VINCENT».

Вместе с тем анализ указанного фирменного наименования и документов возражения показал отсутствие таких требований как известность этого фирменного наименования на территории Российской Федерации и наличие деятельности по производству каких-либо товаров на данной территории.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы содержат информацию о хозяйственной деятельности компании «PRODUCTA S.A.», членом правления которой является компания «UNION SAINT VINCENT», однако, указанная информация не имеет отношения к территории Российской Федерации.

В деле отсутствуют какие-либо фактические сведения о присутствии в России до даты приоритета оспариваемого товарного знака продукции, производство которой осуществлялось как компанией «PRODUCTA S.A.», так и компанией «UNION SAINT VINCENT». Более того, довод возражения о том, что о алкогольная продукция (вино), производимая каждым из участников Союза «UNION SAINT VINCENT», считается произведенной Союзом в целом, является декларативной.

Деятельность компании «PRODUCTA S.A.», являющейся членом Союза «UNION SAINT VINCENT», не имеет отношения к существу рассматриваемого вопроса, поскольку указанная компания является самостоятельным юридическим лицом и выступает в гражданском обороте под своим собственным фирменным наименованием. Указанная в письме [9] информация о производстве и поставках на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, маркированной принадлежащим компании «PRODUCTA S.A.» знаком «LA CROIX SAINT VINCENT», не имеет отношения к рассматриваемому вопросу о столкновении прав на конкретное фирменное наименование «UNION SAINT VINCENT» и оспариваемый товарный знак «SAINT VINCENT», а также носит декларативный характер.

Кроме того, следует указать, что согласно этому письму, поставки в Россию продукции компании «PRODUCTA S.A.» осуществляются ООО «Русалкоимпорт». Вместе с тем, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены сведения [11] о том, что ООО «Русалкоимпорт» было создано только в 2009 году, следовательно, указанное лицо не могло осуществлять импорт продукции «PRODUCTA S.A.» в 2000 году, т.е. на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о необоснованности доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №196200 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

Материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №196200 также содержат доводы о его несоответствии

положениям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта.

Как было установлено выше, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что компания «UNION SAINT VINCENT» вводила алкогольную продукцию в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем из материалов отзыва правообладателя оспариваемого товарного знака №196200 [15] – [25] усматривается, что товарный знак активно использовался на основании лицензионного договора лицензиатом правообладателя – ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» с 2004 года по 2013 годы.

Производство алкогольной продукции (вин) под товарным знаком «SAINT VINCENT» осуществляется на основании договоров заказа с расположенными на территории Франции компаниями – Georges Vigouroux S.A., Maison Andre Quancard, Distilerie Tesendier & Fils SAS, Les Grand Chais de France, Reine Pedauque, что подтверждается письмами компаний [25]. Данная продукция поставлялась на территорию Российской Федерации, рекламировалась и реализовывалась лицензиатом правообладателя - ООО «Торговый Дом «Русьимпорт», согласно имеющимся в деле документам [16] - [23].

Принимая во внимание отсутствие каких-либо сведений об известности компании «UNION SAINT VINCENT» и ее продукции на территории Российской Федерации на даты приоритета оспариваемого товарного знака «SAINT VINCENT», а также наличие сведений об интенсивном использовании этого товарного знака его правообладателем (лицензиатом правообладателя) для маркировки алкогольной продукции, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода об ассоциировании обозначения «SAINT VINCENT» с лицом, подавшим возражение. В

этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №196200 положениям пункта 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №196200.