

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 24.10.2005 против действия регистрации № 193147 товарного знака «АРПАТ», поданное ЗАО «Санкт-Петербургский завод «АРПАТ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 193147 произведена 25.08.2000 по заявке № 97717222/50 с приоритетом от 13.11.1997, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки за исключением пива» на имя ООО «Арарат-Бренди», г. Ереван, Республика Армения. В соответствии с договором уступки товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 23.05.2001 за № 22191, обладателем исключительных прав на указанный товарный знак является ЗАО «Ереванский коньячный завод», 375082, г. Ереван, Исакова, 2 (АМ), Республика Армения (далее - правообладатель).

Зарегистрированное обозначение по свидетельству № 193147 представляет собой слово «АРПАТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.10.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 193147 товарного знака «АРПАТ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Возражение от 24.10.2005 мотивировано следующими доводами:

- зарегистрированный за № 193147 товарный знак «АРПАТ» воспроизводит часть известного на территории Российской Федерации фирменного наименования ЗАО «Санкт-Петербургский завод «АРПАТ», права на которое у лица, подавшего возражение, возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- данное фирменное наименование используется лицом, подавшим возражение, при производстве однородных товаров 33 класса МКТУ;

- ЗАО «Санкт-Петербургский завод «АРАРАТ» (ранее - Ленинградский завод «Арарат»), выпускающий алкогольную продукцию, был учрежден приказом Государственного агропромышленного комитета Армянской ССР 14.03.1986. В 1995 году Ленинградский завод «Арарат» был реорганизован путем преобразования в ЗАО «Санкт-Петербургский завод «АРАРАТ»;

- слово «Арарат» является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, и охраняется на территории Российской Федерации ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака «АРАРАТ»;

- указанное выше обстоятельство расценивается лицом, подавшим возражение, как основание для признания предоставления правовой охраны товарному знаку «АРАРАТ» по свидетельству № 193147 недействительным.

С учетом изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 193147 товарного знака «АРАРАТ» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство на товарный знак № 193147 [1];
- устав Ленинградского завода «Арарат» от 1987 г. [2];
- приказ № 85 от 20.04.1995 Министерства продовольствия и заготовок республики Армения о преобразовании Ленинградского завода «Арарат» в Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод «Арарат» [3];
- свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургский завод «Арарат» № 16231 от 11.08.1995 [4];
- письмо финансового отдела Налогового управления Ленинградского областного исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов от 29.08.1928 [5];
- устав Треста «Арарат» 1937 г. [6];
- устав Треста «Арарат» 1956 г. [7];
- решение Исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся от 07.04.1969 № 322 «О перебазировании Ленинградского винно-коньячного завода «Арарат» в нежилую зону «Обухово» [8];
- выдержка из доклада представителя Ленинградского винно-коньячного завода «Арарат» в школе передового опыта, 1978 г. (без реквизитов) [9].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, направил в Палату по патентным спорам отзыв по мотивам возражения.

Отзыв мотивирован следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, использовало ненадлежащую правовую базу, поскольку согласно дате приоритета оспариваемой регистрации № 193147 (13.11.1997) следует руководствоваться положениями Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон). Данное обстоятельство повлекло неточность при указании ряда важных положений;

- исторически так сложилось, что Ленинградский завод «Арарат», наряду с коньячными заводами в Москве и в Киеве, постоянно функционировал в качестве предприятия вторичного виноделия в составе треста «Арарат», подчинявшегося Министерству пищевой промышленности или Госагропрому Армянской ССР. Непосредственное производство коньяка осуществлялось на Ереванском коньячном заводе «Арарат»;

- часть фирменного наименования «АРАРАТ» никогда не принадлежала лицу, подавшему возражение, а была в приказном порядке включена в его фирменное наименование исключительно для продвижения продукции Ереванского коньячного завода, при этом только для продукции, маркированной товарным знаком «АРАРАТ». Во всей разрешительной и сопроводительной документации, этикетках, сертификационных документах Ленинградского завода «Арарат» содержалось прямое указание на непосредственного производителя алкогольной продукции, расположенного на территории Армении;

- самостоятельная деятельность ЗАО «Санкт-Петербургский завод «АРАРАТ» началась лишь после того, как в 2000 г. было принято решение Правительства Республики Армения «О приватизации акций ЗАО «Санкт-Петербургский завод «Арарат» № 457 от 10.08.2000 и был заключен договор № 130/26 о купле-продаже (приватизации) акций ЗАО «Санкт-Петербургский завод «Арарат»;

- часть фирменного наименования «Арарат» может ассоциироваться только с армянским производителем коньяка «Арарат», т.е.

с правообладателем оспариваемого товарного знака. Дополнительно в подтверждение этого довода следует сослаться на решение Апелляционного совета Армпатента от 08.01.200 о признании общеизвестным в Республике Армения товарного знака «АРАРАТ» с 1978 г. в отношении товаров «армянский коньяк, бренди». На территории Российской Федерации обозначение «АРАРАТ» признано общеизвестным с 30.11.1990 также в отношении товаров 33 класса МКТУ. Оба указанных решения приняты по заявлениям правообладателя оспариваемой регистрации – ЗАО «Ереванский коньячный завод».

В связи с вышеизложенным правообладателем сделан вывод о том, что известность обозначения «АРАРАТ», используемого правообладателем в качестве средства индивидуализации производимых им товаров 33 класса МКТУ, значительно более ранняя, чем известность части фирменного наименования лица, подавшего возражение. На этом основании правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 24.10.2005.

К отзыву приложены следующие источники информации:

- устав Государственного виноградо-винодельческого треста «Арарат» от 23.07.1937 г. [10];

- сведения об официальной публикации товарного знака «АРАРАТ» по свидетельству № 61849 в бюллетене «Товарные знаки и знаки обслуживания» на имя Армянского промышленного объединения винодельческой промышленности «Арарат», Ереван [11];

- план социально-экономического развития Армянского промышленного объединения винодельческой промышленности «Арарат» Министерства пищевой промышленности Армянской ССР на 1976-1980 гг. [12];

- приказ Министра легкой и пищевой промышленности СССР от 18.07.1958 № 1249 «О вводе в эксплуатацию Ереванского коньячного завода Треста «Арарат» Министерства легкой и пищевой промышленности Армянской ССР [13];

- постановление Совета Министров Армянской ССР от 06.12.1948 № 1492 «О мероприятиях по дальнейшему развитию производства коньяков в Армянской ССР и улучшению их качества [14];

- приказ Государственного агропромышленного комитета Армянской ССР № 327-НА от 18.04.1988 «О преобразовании Армянского промышленного объединения винодельческой промышленности «Арагат» Госагропрома Армянской ССР в производственное объединение винно-коньячной промышленности «Арагат» Госагропрома Армянской ССР» [15];

- приказ № 08 от 23.01.1995 «Об упразднении производственного объединения «Арагат» [16];

- приказ Министерства сельского хозяйства Республики Армения № 64 от 12.03.1999 [17];

- договор № 130/26 о купле-продаже (приватизации) акций ЗАО «Санкт-Петербургский завод «Арагат» между Республикой Армения и ЗАО «Концерн «Ерпит-Вин» [18];

- решение Апелляционного совета Патентного управления Республики Армения № 3-008 от 08.01.2001 [19];

- решение Высшей патентной палаты Роспатента № 19/01-032ОИ от 19.12.2001 [20];

- постановление Правительства Республики Армения от 10.08.2000 № 457 «О приватизации являющихся собственностью Республики Армения акций ЗАО «Санкт-Петербургский завод «Арагат» [21].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки № 97717222/50 на регистрацию товарного знака «АРАПАТ» (13.11.1997) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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.

Пункт 2.5(1) Правил повторяет содержание вышеуказанной нормы Закона.

В соответствии с частью 4 статьи 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Оспариваемая регистрация № 193147 является словесным обозначением, состоящим из слова «АРАРАТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным видом шрифта.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, сведений [4], оно приобрело исключительное право на принадлежащее ему фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод «Арарат» с даты государственной регистрации Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 11.08.1995.

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод «Арарат» является правопреемником Ленинградского завода «Арарат», который был учрежден приказом Государственного агропромышленного комитета Армянской ССР от 14.03.1986. Согласно положениям Устава Ленинградского завода «Арарат» [2] данное предприятие находилось в подчинении Армянского промышленного объединения винодельческой промышленности «Арарат» Госагропрома Армянской ССР.

В соответствии с пунктом 3 вышеуказанного Устава предметом деятельности Ленинградского завода «Арарат» являлся розлив виноградного вина и коньяка в бутылки с соответствующим оформлением, а также частичная технологическая операция по обработке поступивших виноматериалов. Следовательно, правообладатель правомерно указал, что лицо, подавшее возражение, по существу всегда являлось предприятием вторичного виноделия.

Армянское промышленное объединение винодельческой промышленности «Арагат» являлось обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак «АРАГАТ» по свидетельству № 61849 с приоритетом от 26.10.1976, который проставлялся на всей продукции, выпускаемой данным объединением.

Производство коньяка в объединении «Арагат» было централизовано на Ереванском коньячном заводе «Арагат» на основании постановления Совета Министров СССР № 2803 от 28.04.1948 и постановления Совета Министров Армянской ССР № 1452 от 06.12.1948. На других заводах объединения (треста) «Арагат», расположенных в Москве, Ленинграде и Киеве, производился розлив коньяка в бутылки со строго определенным оформлением при обязательном указании на принадлежность этих предприятий к Министерству пищевой промышленности или Госагропрому Армянской ССР.

Объединение (трест) «Арагат» было упразднено в 1995 г. на основании приказа [16], и все входящие в него предприятия были переподчинены непосредственно Министерству продовольствия и заготовок Республики Армения. При этом все предприятия были в установленном законодательством порядке реорганизованы, и каждому из них, кроме правообладателя оспариваемого знака, было запрещено применять в своем фирменном наименовании и названии продукции слово «Арагат» во избежание возможного введения в заблуждение потребителя относительно места нахождения товаропроизводителя.

Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Армения [17] директорам всех винно-коньячных предприятий (акционерных обществ) были запрещены производство, розлив и сбыт коньяка с товарным знаком «Арагат-лого» и обозначения «Арагат», за исключением ЗАО «Ереванский коньячный завод».

Таким образом, предприятие лица, подавшего возражение, с момента создания и до принятия решения о приватизации акций [21] и вступления в силу договора [18] в 2000 г. являлось собственностью Республики Армения. Часть фирменного наименования «АРАГАТ» была присвоена лицу, подавшему возражение, в приказном порядке для продвижения продукции, произведенной в Армении, в частности, на Ереванском коньячном заводе. Никакой иной продукции до 2000 г. лицо, подавшее возражение, не имело

права производить. После 2000 г. данное предприятие должно было изменить фирменное наименование и начать производство собственной продукции.

Изложенное дает основания для вывода о том, что часть фирменного наименования «АРАРАТ» изначально получила известность в качестве средства индивидуализации алкогольной продукции, произведенной непосредственно в Республике Армения или из сырья, поставляемого из Армении на заводы вторичного виноделия.

Данное обстоятельство также подтверждается тем, что обозначение «АРАРАТ» признано общеизвестным товарным знаком в Республике Армения с 1978 г. в отношении товаров «армянский коньяк, бренди», а также признано общеизвестным знаком на территории Российской Федерации с 30.11.1990 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ЗАО «Ереванский коньячный завод».

Включение слова «АРАРАТ» в фирменное наименование ЗАО «Санкт-Петербургский завод «Арагат» обусловлено тем, что правопродолжителем этого предприятия – Ленинградский завод «Арагат» - входил в состав Армянского промышленного объединения винодельческой промышленности «Арагат» Госагропрома Армянской ССР. Правообладатель оспариваемого знака также входил в это объединение и являлся головным предприятием, на котором было сосредоточено производство коньяка для дальнейшего розлива.

Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что исключительное право на часть фирменного наименования «АРАРАТ» возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого знака, являются недостаточными для признания предоставления правовой охраны оспариваемому знаку недействительной.

Пунктом 2 статьи 7 Закона предписывается, что фирменное наименование другого лица должно быть известным на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров ранее даты приоритета оспариваемой регистрации. Однако известность словесного обозначения «АРАРАТ» (части фирменного наименования) связана только с армянским производителем коньяка «Арагат», которым является правообладатель регистрации № 193147.

Таким образом, регистрация № 193147 товарного знака «АРАРАТ» не подпадает под действие пункта 2 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2005, оставить в силе действие регистрации № 193147.**