

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Минюстом России 18.12.2003, рег. №5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.12.2006, поданное «Kelt International S.A.R.L» (Кельт Интернешнл Эс.Эй.Эр.Эл.), Франция (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «КЕЛЬТ» по свидетельству №308085, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2006 за №308085 по заявке №2005705000/50 с приоритетом от 10.03.2005 на имя ООО «Русское агентство промышленной собственности», Российская Федерация (далее – правообладатель), сроком на 10 лет в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «КЕЛЬТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.12.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №308085, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным:

- статьями 8 и 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция),

- пунктом 3 статьи 6, пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» № 3520-1 от 23.09.1992, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и

- пунктом 2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему.

- Словесное обозначение «КЕЛЬТ» воспроизводит часть фирменного наименования компании «Kelt International S.A.R.L.» («Кельт Интернешнл Эс.Эй.Эр.Эл.»), Франция, которая была зарегистрирована во Франции в 1988г. Сферой деятельности компании согласно выписке из Торгового реестра Франции за 1988 год является производство алкогольной продукции, в том числе коньяка.

- До даты приоритета оспариваемой регистрации у российского потребителя имелось устойчивое мнение о том, что алкогольная продукция торговой марки Kelt производится французской компанией Kelt International S.A.R.L. В силу этого регистрация знака «КЕЛЬТ» на имя ООО «Русское агентство промышленной собственности» будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя в отношении напитков, в том числе алкогольной продукции.

- Известность торговой марки Кельт подтверждается историей семейства Кельт, занимающихся производством коньяка с 1296 года, изготавливаемого из винограда, выращенного в Гран Шампани. Поставки продукции, снабженной торговой маркой Кельт, на территорию Российской Федерации Kelt International S.A.R.L. начала осуществлять с 2002 года, т.е. до даты подачи заявки, через эксклюзивного дистрибутора – группу компаний «Регата».

- Регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, поскольку преследует цель причинить вред Kelt International S.A.R.L., что не допускается положениями статьи 10-bis Парижской конвенции.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии контрактов на 20 л.;
2. Копии страниц из журнала «Вестник Ароматного мира», май-июнь, ноябрь-декабрь 2003 г. на 6 л.;
3. Фрагмент из текста Парижской конвенции на 2 л.;
4. Сертификаты соответствия на 7 л.;
5. Грузовые таможенные декларации на 71 л.;
6. Счета-фактуры и товарные накладные на 17 л.;
7. Товарно-транспортные накладные на 23 л.;
8. Паспорт импортной сделки на 1 л.;
9. Копии страниц журнала «Градус Удовольствия» на 16 л.;
10. Копии страниц журнала «Реальный бизнес» на 3 л.;
11. Акты по затратам на рекламные услуги на 3л.;
12. Информация из Интернет на 2 л.;
13. Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2006 №13421/05 на 9 л.;
14. Выписка из реестра торговых предприятий и компаний на французском языке на 3 л.;
15. Фотографии бутылки с этикеткой и этикетки на 2 л.;
16. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 13 л.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №308085 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв №1 от 14.02.2007, в котором выразил несогласие с доводами возражения, сославшись на следующее.

- Лицо, подавшее возражение, не доказало своих прав на фирменное наименование, содержащее слово «Kelt». Так, в порядке статьи 8 Парижской конвенции охраняется именно фирменное наименование, а не иные средства индивидуализации, включая название предприятия: в тексте Парижской конвенции на французском языке использован термин – nom commercial, а в выписке из реестра, подтверждающей регистрацию лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица, указано, что фирменное наименование у него отсутствует: nom commercial – neant.
- Материалы возражения не свидетельствуют об устойчивой связи в сознании среднего российского потребителя обозначения «КЕЛЬТ» и лица, подавшего возражение, применительно к однородным товарам 32 и 33 классов МКТУ. Так, представленные контракты, грузовые таможенные декларации не являются общедоступными для потребителя; реклама алкогольной продукции существенно ограничена, рекламные материалы регионального характера не подтверждают доведение содержащихся в них сведений до российского потребителя. Само обозначение «КЕЛЬТ» не несет информации об изготовителе; права на данный товарный знак в отношении указанных однородных товаров в разных странах принадлежат различным лицам; кельт – слово русского языка (древнее рубящее орудие) и в силу этого будет ассоциироваться с российским производителем.
- Правовая позиция, основанная на источнике [13], приведена необоснованно.
- Вопрос наличия или отсутствия в действиях правообладателя товарного знака элементов недобросовестной конкуренции отнесен к полномочиям антимонопольных органов, а квалификация его действий как злоупотребления правом – к компетенции судебных органов при рассмотрении требования о защите принадлежащего ему права.

На основании изложенного выражена просьба отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2006.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

17. Извлечение из текста Парижской конвенции на французском языке на 10 л.;

18. Информация из баз данных по товарным знакам на 11 л.;

19. Выдержки из практического путеводителя «Коньяк», 2001 г., на 8 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2007, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

20. Письмо Федеральной таможенной службы от 10.11.2006 №06-68/39271 на 2 л.;

21. Справки о количестве реализованной алкогольной продукции «Kelt» на 37 л.;

22. Переводы документов [5] – [7], [14] на 18 л.;

23. Копии товарных накладных на 21 л.;

24. Копия доверенности № 2239 на 1 л.;

25. Копии выписок с л/с на 4 л.;

26. Копии счетов-фактур на 6 л.;

27. Материалы из сети Интернет на 25 л.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки (10.03.2005) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя отмеченные выше Парижскую конвенцию, Закон и Правила.

Положениями статьи 8 Парижской конвенции предусмотрено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющимися способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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. (пункт 2.5.1) Правил).

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

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение «КЕЛЬТ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При оценке знака на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона коллегия Палаты по патентным спорам установила, что слово «кельт» является лексической единицей русского языка и обозначает древнее рубящее орудие, в

силу чего само по себе не порождает каких-либо ассоциаций с товарами 32, 33 классов МКТУ или их производителями.

Вместе с тем, для установления возможности обозначения ввести потребителей в заблуждение должны учитываться ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего российского потребителя и фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к реальным характеристикам или географическому происхождению товара. При этом указанная способность может быть приобретена изначально «нейтральным» обозначением в результате определенных действий других лиц в качестве хозяйствующих субъектов.

В этой связи представленные документы показывают, что история французского семейства Кельт как производителей коньяков из винограда, выращенного в Гран Шампани, прослеживается с 1296 года. Коньячный Дом Кельт позиционирует себя на рынке как производитель высококачественной продукции, придерживающийся традиционности при создании напитков.

Первые поставки своей продукции в Российскую Федерацию Kelt International S.A.R.L. начала осуществлять с 2002 года через эксклюзивного дистрибутора – группу компаний «Регата». Так, во исполнение контрактов №643/55533870/50902, №643/55533870/211204, заключенных между Kelt International S.A.R.L. и ООО «Регата –А» [1], последним осуществлялись поставки алкогольной продукции в течении 2002-2005 годов, снабженные обозначениями «Кельт ВСОП Кругосветное путешествие», «Кельт XO Кругосветное путешествие», «Кельт Экстра Кругосветное путешествие» и др. [5-8, 22]. При этом из таможенных документов явным образом следует, что производителем данной продукции выступала фирма Kelt International S.A.R.L., а характер поставок не был разовым. Реализация продукции осуществлялась сетью магазинов «Ароматный мир», ООО «Сеть универсамов Алые паруса», ООО «Магазин Урожай», ООО «ТПК «Руссайд», ООО «ВЭЛС», ООО «Таганий Рог», ООО «Суини» и др. (более 20 предприятий) в различных городах России [21].

Информация о коньяке под маркой Kelt публиковалась в специализированных изданиях «Вестник Ароматного мира», журналах «Градус Удовольствия», «Реальный бизнес» [2, 9, 10].

Довод правообладателя о том, что представленные документы не подтверждают факта доведения товара, сопровождаемого знаком Kelt, до конечного (розничного) потребителя, не может быть признан убедительным, поскольку характер использования обозначения в стиле «Kelt Кругосветное путешествие» в таможенных документах [5-8, 22], в средствах массовой информации [2, 9, 10, 12], а также в полученных Kelt International S.A.R.L. сертификатах соответствия [4], указание данного лица в качестве производителя коньяков в сопроводительных документах [4-8, 23-26] и на этикетке [15], позволяют прийти к выводу о наличии в продаже продукции именно лица, подавшего возражение. Каких-либо доказательств, опровергающих данный факт, правообладателем представлено не было. Ссылка на регистрацию товарных знаков Kelt в зарубежных странах на имя разных лиц не является обоснованной, поскольку оценке в данном случае подвергаются ассоциации российский покупателей.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, документы, являются достаточными для вывода о широкой информированности российских потребителей до даты приоритета оспариваемого знака о продукции Kelt International S.A.R.L., снабженной обозначением Kelt, и для вывода о том, что при использовании обозначения «КЕЛЬТ» в качестве средства маркировки алкогольных напитков, вероятность возникновения ассоциаций о принадлежности этой продукции компании Kelt International S.A.R.L. или о том, что продукция имеет отношение к указанному лицу, является высокой. Изложенное выше также обуславливает вывод о реальности ассоциаций относительно места происхождения товаров, снабженных обозначением «Kelt», с территории Франции (Гран Шампань), что не соответствует действительности (обратное правообладателем не доказано).

Поскольку семантика устаревшего слова «кельт» (древнее рубящее орудие – особый вид бронзового топора или тесла, применявшееся при обработке дерева и при земляных работах) малоизвестна среднему потребителю, отсутствуют основания полагать, что это слово будет восприниматься именно в данной семантике.

Таким образом, коллегия располагает всеми основаниями для признания регистрации противоречащей требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Регистрация №308085 оспаривается также на основании положений пункта 3 статьи 7 Закона.

В этой связи необходимо отметить, что Законом установлены необходимые и достаточные условия для признания регистрации недействительной, к которым относятся следующие: тождество знака охраняемому фирменному наименованию (его части), однородность товаров, в отношении которых произведена регистрация и действует фирма, права на фирменное наименование в Российской Федерации должны возникнуть ранее даты приоритета товарного знака.

Согласно Выписке из реестра торговых предприятий и компаний [14] ([22]) «Kelt International S.A.R.L.» получила право на фирменное наименование с момента регистрации 28.03.1988. В силу того, что Франция и Российская Федерация являются участниками Парижской конвенции, положения статьи 8 данной конвенции позволяют признать факт возникновения прав на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого знака на территории РФ. При этом очевидно, что товарный знак «КЕЛЬТ» фонетически тождественен первому слову фирменного наименования «Kelt International S.A.R.L.» (его части). Ссылка правообладателя на Правила, определяющие тождество товарных знаков, и на необходимость использования толкования данного термина в рамках рассматриваемого спора не может быть признана убедительной, поскольку сравнению подвергаются различные объекты (в первом случае это права на товарные знаки, а в исследуемой ситуации – право на товарный знак и право на фирменное наименование/его часть, что по сути ближе к

такому критерию фонетического сходства как вхождение одного обозначения в другое).

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство коньяка, который относится к алкогольной продукции, равно как и товары 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, в том числе, бренди, вина, виски, водка, ликеры». Товары «составы для изготовления ликеров, сусла» 32 класса МКТУ также следует признать однородными алкогольным напиткам, поскольку они используются как их составляющие и относятся к сопутствующим товарам.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает всеми основаниями для вывода, что оспариваемый товарный знак «КЕЛЬТ» является тождественным части фирменного наименования «Kelt International S.A.R.L.», право на которое у данного лица возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №308085 в отношении однородных товаров.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, не могут быть приняты во внимание, поскольку рассмотрение данных оснований для оспаривания регистрации не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.12.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «КЕЛЬТ» по свидетельству №308085 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

Д

(511)

32 - аперитивы безалкогольные; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков.