

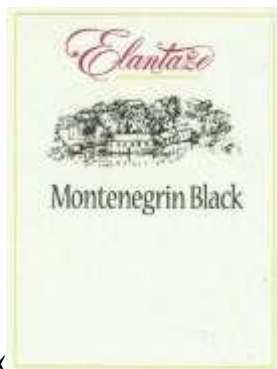
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

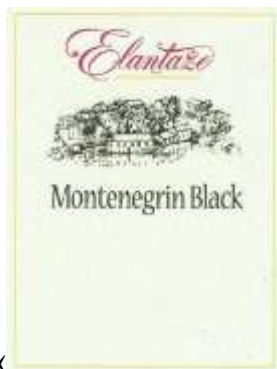
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 поступившее 18.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379469, поданное «13 Jul-Plantaže» a.d. («13 Июль-Плантаже» АО), Черногория (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 25.03.2008 по заявке № 2008708759 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.05.2009 за № 379469 в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя «ЭЛАНТА НОВА» Дэ.О.О., Черногория.

На основании договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированных Роспатентом в установленном порядке 28.05.2010 и 05.12.2017, исключительное право передано ФЕЛЛБРУК ХОЛДИНГС ЛТД, Кипр, а затем МОНТЕНЕГРИН ВАЙН КОМПАНИ, Черногория (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку прямоугольной



формы «», имеющую желтый фон и содержащую расположенные друг под другом словесные и графические элементы. В верхней центральной части этикетки расположен словесный элемент «Elantaze», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета, подчеркнутый линией светло-салатового цвета. Под указанным словесным элементом находится стилизованное изображение города/деревни. В центральной части этикетки размещен словесный элемент «Montenegrin Black», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета в одну строку, первые буквы каждого из слов – заглавные. Товарный знак охраняется в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в следующем цветовом сочетании: красный, желтый, черный, белый, светло-салатовый.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2017, оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству № 379469 в связи с его несоответствием требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является известным и крупнейшим производителем вин из Черногории, во владении которого находится виноградник площадью 2310 гектаров;

- лицо, подавшее возражение, производит множество различных сортов вина: Smogorski Vranac, Vranac Pro Corde, Vranac Barrique, Vladika, Stari podrum, Vranac Reserve, Premijer, Kraljevski Vranac и сладкий Medun;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 405706, который представляет собой этикетку для вина, в верхней части которой расположен словесный элемент «Plantaže», а в середине словесный элемент «Montenegrin Black» с приоритетом от 05.02.2008;

- вино под данным товарным знаком хорошо известно потребителям в Российской Федерации, так как оно, как и другие вина лица, подавшего возражение, продается в Российской Федерации с 2007 года и прочно ассоциируется с компанией лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, является также обладателем международных регистраций, действующих в Российской Федерации, №№ 1065836, 1072402, 1145048, 1187181, 1189403 и 1223484, которые включают словесный элемент «Plantaže»;

- информация о лице, подавшем возражение, размещена, в частности, в сети Интернет: <http://www.rudiaspora.me/files/6113/8496/0052/Plantae.pdf>, <http://www.montenegroinside.com/ru/rest/wine.html>, <https://vinela.ru/vino/plantaze/>, <http://winestyle.ru/products/Plantaze-Crnogorsko-Vino-Red-Dry-html>;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 379469 практически полностью копирует товарный знак лица, подавшего возражение, представляя собой этикетку для вина со словесным элементом «Elantaže», выполненным таким образом, что возможно принять букву «Е» за букву «Р», и словесным элементом «Montenegrin Black», стиль и шрифт написания которого идентичны тем, что использованы при написании словесного элемента «Montenegrin Black» в товарном знаке лица, подавшего возражение;

- обозначения «Plantaže» и «Montenegrin Black» тесно ассоциируются с лицом, подавшим возражение, местом регистрации и бизнеса лица, подавшего возражение, – Черногорией;

- наличие оспариваемого товарного знака непосредственно затрагивает права и законные интересы лица, подавшего возражение, так как потенциально позволяет реализовывать в Российской Федерации продукцию с использованием обозначения, которое ассоциируется с лицом, подавшим возражение, и страной Черногорией, что не соответствует действительности;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» однородны товару 33 класса МКТУ «вина», в отношении которого зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение, при этом 32 и 33 классы МКТУ являются корреспондирующими, а услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации неразрывно связаны с товарами 33 класса МКТУ «вина»;

- оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит изобразительный элемент товарного знака лица, подавшего возражение (изображение сельской местности в Черногории), имеет более поздний приоритет по сравнению с последним, имитирует его;

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана на имя компании «ЭЛАНТА НОВА» Дз.О.О., Черногория, которая никогда не производила вина или иных алкогольных напитков, что подтверждается сведениями, представленными с возражением;

- единственной целью регистрации оспариваемого товарного знака было желание воспользоваться приобретенной лицом, подавшим возражение, репутацией, без какого-либо намерения самостоятельно заниматься производством товаров и оказанием услуг, указанных в заявке;

- потребители ожидают, что товары и услуги, маркированные товарными знаками с элементами «Plantaže», «Elantaze» и «Montenegrin Black», связаны с продукцией лица, подавшего возражение;

- у потребителя создается представление о том, что оспариваемый товарный знак связан с хорошо известной ему продукцией и что лицо, зарегистрировавшее

данный товарный знак, каким-либо образом связано с лицом, подавшим возражение, и его продукцией, вином под знаками «Plantaže» и «Montenegrin Black».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379469 в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) списки производителей вин Черногории за 2010-2015 гг. с переводом на русский язык;

(2) копия выписки из Центрального реестра субъектов предпринимательской деятельности Налоговой службы Черногории сведений, касающихся компании «ЭЛАНТА НОВА» Дэ.О.О., с переводом на русский язык;

(3) распечатки из сети Интернет сведений о лице, подавшем возражение, и его продукции:

<https://vinela.ru/vino/plantaze>,
<http://www.montenegroinside.com/ru/rest/wine.html>,
<http://winestyle.ru/products/Plantaze-Crnogorsko-Vino-Red-Dry.html>.

Правообладатель, уведомленный о поступившем возражении и ознакомленный с ним, представил отзыв, существо доводов которого сводится к следующему:

- товары 32 класса МКТУ, кроме товара «пиво», а также услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, поскольку реализация собственных вин не является использованием товарного знака для третьих лиц, то есть не является услугой;

- основания оспаривания и заинтересованность лица, подавшего возражение, документально не подтверждены;

- списки вин не могут удостоверить какой-либо юридический факт, касаются производства вин на территории Черногории, для данного дела значения не имеют;

- лицом, подавшим возражение, не представлены грузовые таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, СМР (международные накладные)

или иные документы, подтверждающие ввоз вин на территорию Российской Федерации, а также доведение этой продукции до потребителя;

- в возражении отсутствуют какие-либо упоминания об использовании лицом, подавшим возражение, словесных и изобразительных элементов оспариваемого товарного знака, в том числе до даты его приоритета;

- домен vinella.ru создан позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в переводе с сербского и чешского «Plantaze» – плантация, то есть хозяйство, засаженное плодоносными растениями, следовательно «Plantaze» не является именем собственным;

- поиск уведомлений о начале оборота алкогольной продукции под названием «Plantaze» или «Плантаже» либо с указанием производителя компании, в названии которой есть слово «Plantaze» или «Плантаже», в официальном Федеральном реестре алкогольной продукции на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не дал какого-либо положительного результата;

- все представленные с возражением доказательства относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- вопрос использования оспариваемого товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам;

- оспаривание правовой охраны по основаниям, предусматривающим наличие товарного знака с более ранним приоритетом, допускается в пятилетний срок с даты публикации сведений о товарном знаке, который уже истек;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что единственной целью регистрации товарного знака было желание воспользоваться его репутацией, однако, не доказывает наличие такой репутации в глазах российских потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 379469.

К отзыву приложены следующие материалы:

(4) сведения о доменах vinella.ru, aboutadriatic.com;

(5) результаты поиска перевода слова «Plantaze»:

<https://translate.academic.ru/Plantaze/xx/ru>;

(6) выгрузка сведений на сайте fsrar.ru/frap/frap.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

(7) сведения об учреждении Служебный лист Черногории с сайта <http://www.sluzbenilist.me/Onama.aspx> с переводом на русский язык;

(8) копия контракта № 56/07 купли-продажи алкогольной продукции, рег. № 2862 от 15.08.2007 между лицом, подавшим возражение, и ООО «Агора-Трейд»;

(9) копия контракта № 499/52649201/007 от 04/04/08 г, рег. № 1147 от 23.04.2008 между лицом, подавшим возражение, и ООО «Браво-Д».

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

С учетом даты (25.03.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 379469 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, имеющей прямоугольную форму и содержащей расположенные друг под другом следующие элементы: словесный элемент «Elantaže», выполненный буквами латиницы оригинальным шрифтом красного цвета, стилизованное изображение города/деревни и словесный элемент «Montenegrin Black», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ значения слов, входящих в состав оспариваемого товарного знака, показал следующее: «Elantaže» – отсутствует в словарях, «Montenegrin» – черногорский; черногорец; «Black» – черный, темный, темнокожий, черноволосый, мрачный, унылый, злой, грязный и др. (см. <https://translate.academic.ru/>). Как видно, семантика обозначения может выражать целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, и вызывать различные ассоциации у потребителя. С учетом того, что правообладателем оспариваемого товарного знака является лицо, имеющее местонахождение в Черногории, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемое обозначение само по себе имеет указания относительно товара или его изготовителя, которые не соответствуют действительности.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Поступившее 18.10.2017 возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и основано на материалах (1) – (3).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2018, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению (7), (8) и (9), которые были

приобщены к материалам дела, однако, на основании пункта 2.5 Правил ППС, они не могут быть положены в основу выводов по результатам рассмотрения возражения, поступившего 18.10.2017. Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение, представив данные материалы.

Из материалов возражения следует, что лицо, его подавшее, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 405706, а также на знаки по международным регистрациям №№ 1065836, 1072402, 1145048, 1187181, 1189403 и 1223484, включающие словесный элемент «Plantaže». Кроме того, из представленных документов (1) усматривается, что оно является производителем товаров, относящихся к 33 классу МКТУ (вина). Указанные обстоятельства явились основанием для признания заинтересованности «13 Июль-Плантаже» АО, Черногория, в подаче возражения, поступившего 18.10.2017.

В отношении доводов возражения о том, что товарный знак по свидетельству № 379469 вводит в заблуждение потребителей относительно товара и его изготовителя, коллегией установлено следующее.

Материалы (1) содержат указание на лицо, подавшее возражение, в качестве производителя товаров (вин), однако в них отсутствуют сведения о товарном знаке или ином обозначении, являющимся сходным с оспариваемым товарным знаком, которым маркировалась производимая продукция. Указание компании «13 Jul-Plantaže» a.d. в качестве производителя товаров не является основанием для признания наличия у потребителей ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение.

Для вывода о такой ассоциативной связи необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем (лицом, подавшим возражение), но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем (то есть его известность потребителю в качестве товара конкретного производителя).

Анализ средств индивидуализации, перечисленных в возражении, показал, что часть из них, действительно, являются сходными с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем, факт наличия исключительных прав у лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству № 405706, а также международные регистрации №№ 1065836, 1072402, 1145048, 1187181, 1189403 и 1223484 не свидетельствует об их использовании лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Вышеуказанные материалы (1) представляют собой официальный список производителей вин Черногории, но не иллюстрирует обстоятельства, связанные с поставками данных товаров в Российскую Федерацию. Иных документов, которые могли бы свидетельствовать о таких поставках, с возражением не представлено.

Кроме того, все представленные с возражением материалы относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, не могут быть положены в основу выводов о несоответствии товарного знака требованиям законодательства.

Таким образом, из представленных с возражением материалов невозможно сделать вывод о присутствии товаров на рынке Российской Федерации на дату подачи заявки № 2008708759, а также о наличии у потребителей представления об изготовителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком или сходными с ним обозначениями, или месте их происхождения, следовательно, довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их происхождения является недоказанным, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 379469.