

Палата по патентным спорам в соответствии с 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), рассмотрела заявление от 25.08.2005, поданное фирмой Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», Москва (далее – заявитель) о признании товарного знака по свидетельству № 038237 общеизвестным в Российской Федерации, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 038237 с приоритетом от 12.03.1969 был зарегистрирован 10.10.1969 по заявке № 53003 на имя Всесоюзного объединения по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт», Москва. В настоящее время правообладателем регистрации № 38237 является Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», Москва.

Товарный знак по свидетельству № 038237 представляет собой этикетку, включающую словесный элемент «Moskovskaya», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита с заглавной буквой «М». Данный элемент расположен на фоне белого прямоугольника, заключенного в рамку. В верхней и нижней части рамки расположены словесные элементы «MOSKOVSKAYA», «RUSSIAN VODKA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.08.2005 о признании товарного знака по свидетельству № 038237 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ - «водка» на имя государственного предприятия ФКП «Союзплодоимпорт». При этом на заседании Палаты по патентным спорам заявителем были уточнены

требования заявления в части признания данного товарного знака общеизвестным на имя Российской Федерации в лице ФКП «Союзплодоимпорт».

Существо доводов заявления сводится к нижеследующему:

1. Данный товарный знак был введен в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было советское государство. Все предприятия-производители находились в прямом административном и экономическом подчинении у Минпищепрома СССР и его структурных подразделений. Предприятия распоряжались сырьем, топливом, материалами, денежными и иными оборотными средствами, а также готовой продукцией в соответствии с целевым назначением этих средств и согласно утвержденным планам (ст. 97 ГК РСФСР 1964 года).

2. Выпуск и дальнейшая реализация продукции, в том числе продукции под определенным наименованием, фактически осуществлялись самим государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. Техническая документация и этикетки для продукции, в том числе водки «Moskovskaya», разрабатывались централизованно и использовались при выпуске продукции государственными предприятиями в объемах и ассортименте, установленных в государственных планах.

3. Таким образом, производство продукции с использованием наименования водки «Moskovskaya» было возможно только в случае включения государственного предприятия в план производства указанного вида продукции.

4. Водка «Moskovskaya» была удостоена четырех золотых медалей на международных ярмарках и конкурсах: в Берне (1953 г.), Брюсселе (1958 г.), Пардубицах (1969 г.), Загребе (1977 г.). В составе товарного знака по

свидетельству № 038237 изображены две золотые медали, полученные на международных выставках в Брюсселе и Берне.

5. Этикетка водки «Moskovskaya» была разработана в 1936 году, и с 1938 водка «Moskovskaya» выпускалась на ликеро-водочных заводах СССР с единой этикеткой и под единым названием. В 1959 году начались экспортные поставки водки под этой этикеткой.

6. В 1969 году этикетка водки «Moskovskaya» была зарегистрирована в качестве товарного знака под № 038237 на имя Всесоюзного объединения по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт».

7. Обладателем прав на указанный товарный знак до 1991 года являлось Всесоюзное объединение по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт» (В/О «Союзплодоимпорт»), которое было переименовано в 1988 г. во Всесоюзное хозрасчетное внешнеторговое объединение «Союзплодоимпорт» Госагропрома СССР, а в 1991 году - во Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Союзплодоимпорт».

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 1741-р создано Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2002 года № 286-р, одним из основных видов деятельности ФКП «Союзплодоимпорт» является восстановление прав Российской Федерации на государственную интеллектуальную собственность, а также управление государственными товарными знаками, которые были разработаны и широко использовались во времена СССР.

На основании постановления Правительства № 494 от 04.07.2002 право пользования и распоряжения (без права уступки) рядом товарных знаков, включая товарный знак по свидетельству №038237, от имени

Российской Федерации, было передано Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт».

Порядок пользования товарными знаками, переданными Правительством Российской Федерации в пользование и распоряжение (без права уступки) ФКП «Союзплодоимпорт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 № 494, закреплён приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 26.08.2002 № 673/204, согласно которому «все юридические и фактические действия в процессе пользования товарными знаками федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» совершает от своего имени».

9. Таким образом, товарный знак «Moskovskaya» используется государством через уполномоченные государственные органы и государственные предприятия, начиная с 1938 года, и на 31 декабря 1985 года использовался уже на протяжении 47 лет, на протяжении которых известность обозначения возрастала.

10. О продолжительности использования знака может также свидетельствовать давность употребления и встречи с товаром (водкой), маркируемым товарным знаком «Moskovskaya».

По данным социологического опроса потребителей, проведенного в декабре 2004 года, 14,4 % потребителей впервые увидели товарный знак «Moskovskaya» более 20 лет назад; 7,4 % - более 30 лет назад; 2,8 % - более 40 лет назад; еще 18,4 % ответивших знают обозначение очень давно, но не могут вспомнить, когда увидели впервые.

Таким образом, около 43 % всех опрошенных были знакомы с обозначением «Moskovskaya» на испрашиваемую дату признания его общеизвестным товарным знаком.

По данным того же опроса 47, 6 % опрошенных старше 40 лет (общее количество опрошенных - 1500 человек) точно были

знакомы с обозначением «Moskovskaya» в 1985 году, а с учетом респондентов, ответивших «да, я наверняка знал» (30,4%) , этот показатель составляет 78 %). Необходимо отметить, что у подавляющего большинства участников социологического опроса название «Moskovskaya» ассоциируется именно с водкой – 55 %, а визуальная узнаваемость данного обозначения составляет 85,2 %.

11. Таким образом, можно сделать вывод, что 85,2 % потребителей знакомы с обозначением «Moskovskaya» и, по крайней мере, 47,6% потребителей (старше 40 лет) знали товарный знак «Moskovskaya» в виде этикетки уже в 1985 году, считая, что им маркируется продукция государственных предприятий.

12. Использование обозначения «Moskovskaya» осуществлялось путем размещения заказов государственных органов на заводах изготовителях, находящихся в собственности советского государства. Это подтверждает тот факт, что указанное обозначение находилось в собственности государства.

13. В заявлении приведены объемы производства и реализации продукции, которые однозначно показывают высокую степень использования товарного знака.

14. Проведенный в декабре 2004 года опрос показал высокий уровень знания потребителями водки, маркируемой этикеткой «Moskovskaya» - 47,6% по состоянию на 1985 год точно знали. В выборочную совокупность при опросе общественного мнения об уровне знания продукции (водки), маркированной знаком «Moskovskaya», вошли 6 крупных городов России - Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа и Ростов-на-Дону, представляющих различные региональные зоны, благодаря чему можно сделать вывод, что товарный знак «Moskovskaya» на 31 декабря 1985 г. был известен по всей территории СССР, включая Российскую Федерацию.

15. Информация о водке, маркированной знаком «Moskovskaya», была включена в каталог, выпущенный В/О «Союзплодоимпорт» в 70-х годах и буклет «Moskovskaya Genuine Russian Vodka», включающие сведения об алкогольной продукции, производимой в СССР, что также свидетельствует об известности знака «Moskovskaya» по всему СССР, включая наибольшую его территорию - Российскую Федерацию.

В 1976 и 1981 годах в журналах «Внешняя торговля» опубликованы статьи о коммерческой деятельности В/О «Союзплодоимпорт», в котором рассказывается об увеличении внешнеторгового оборота компании, расширении торговых связей, о поставках русских водок и вин, в том числе водке, маркированной «Moskovskaya», за рубеж.

16. В объем рекламы, подлежащей оценке, входит реклама в пунктах продажи товара, в средствах массовой информации, а также реклама, осуществляемая путем прямой почтовой рассылки, размещения уличной рекламы, рекламы в местах проведения массовых мероприятий (выставок, показов, спортивных соревнований). К области косвенной рекламы относится спонсорство, а также ссылки на товарный знак в литературных источниках и в кинофильмах. Можно отметить также и «устную» рекламу, когда информация о маркированном товаре передается устно кругу знакомых.

В доперестроечный период прямая реклама не была распространена в силу плановой экономики и идеологии государства, которое считало, что реклама не была нужна: вся продукция распределялась и без рекламы. Формой рекламы того времени выступали предложения вино-водочных изделий, а также информация об их ценах, которые содержались в прейскурантах, которые выпускались государственными органами по контролю за ценами. В этих прейскурантах, всегда стояла водка, маркируемая вышеуказанным товарным знаком. Формой рекламы являлись

также и каталоги, в которых содержалась информация о водке, маркированной товарным знаком «Moskovskaya», и статьи в специализированных печатных изданиях.

Таким образом, начиная с момента появления, товарный знак в виде этикетки «Moskovskaya» постоянно рекламировался посредством включения информации о продукции под этим знаком в различные каталоги вино-водочной продукции, прейскуранты, статьи. Дополнительно огромное значение имела устная реклама, которая также поддерживала известность знака.

17. Ценность товарного знака напрямую зависит от рейтинга маркируемого им товара в ряду с аналогичной продукции. Этот рейтинг наиболее объективно устанавливается по объему продаж и затратам на рекламу. Следует отметить, что советское, а позднее российское государство, в лице ФКП «Союзплодоимпорт», находящегося в государственной собственности, несло весьма значительные материальные затраты на продвижение товара, маркированного знаком «Moskovskaya», на рынке России и за рубежом. Рыночная стоимость товарного знака «Moskovskaya» по оценке специалистов на 01.04.2005 составляла 192 198 120 рублей, что эквивалентно 6 900 000 долларам США (на дату оценки).

18. В соответствии с Резолюцией ВОИС продолжительность и географический охват любых регистрации и/или любых заявок на регистрацию знака также служит одним из показателей общеизвестности товарного знака.

Товарный знак в виде этикетки «Moskovskaya» был также заявлен на регистрацию по международной процедуре (международная регистрация № 633001) на территории 22 иностранных государств.

19. Парижская конвенция по охране промышленной собственности возлагает оценку репутации знака на компетентные органы страны регистрации или использования.

Уровень знания о репутации товарного знака наиболее достоверно определяется посредством опроса потребителей, проведенного специализированной независимой организацией. Опросом должны быть охвачены потребители нескольких населенных пунктов Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург. Количество опрошенных и, соответственно, опросных листов должно отвечать целям репрезентативности (объективности) проводимого опроса.

Если знак определен в качестве общеизвестного по меньшей мере в одном из соответствующих секторов общества в отдельно взятом государстве, этот знак рассматривается этим государством в качестве общеизвестного знака.

При определении доли респондентов, чье знание товарного знака позволяет сделать вывод об его общеизвестности следует исходить из мировой практики, которая показывает, что такие пороговые значения устанавливаются в размере 30-40% .

В декабре 2004 г. группа ВЦИОМ провела социологический опрос жителей России в возрасте от 18 лет и старше по специально разработанной анкете.

В выборочную совокупность вошли 6 городов России, представляющих все ее региональные зоны. При таком подходе принятая в исследовании численность выборочной совокупности, которая обеспечивает необходимую представительность выборки, составляет 1500 человек, которые и были опрошены. Цель исследования - определить, обладает ли товарный знак свойством общеизвестности.

Проведенный опрос принес следующие основные результаты: 14,4 % потребителей знали продукцию, маркируемую этикеткой «Moskovskaya» на протяжении свыше 20 лет; 7,4 % - на протяжении свыше 30 лет; 2,8 % - на протяжении свыше 40 лет.

20. В связи с тем, что заявитель считает своё обозначение общеизвестным с 31 декабря 1985 года, был задан еще один

дополнительный вопрос: «Был ли Вам известен этот знак в 1985 году?» - только респондентам старше 40 лет. По крайней мере, 47,6% потребителей точно знали товарный знак «Moskovskaya» по состоянию на 1985 год, что превышает среднемировые пороговые значения для признания товарного знака общеизвестным.

Таким образом, опрос показал высокую репутацию товарного знака «Moskovskaya».

21. Более половины опрошенных (52,3%) считают, что владельцем товарного знака «Moskovskaya» является государство и государственные предприятия.

Таким образом, приобретая продукцию, маркированную знаком «Moskovskaya», потребитель был уверен в качестве данного товара, так как знал, что он производится государственными предприятиями, то есть под контролем государства.

Следовательно, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что товарный знак «Moskovskaya» является общеизвестным среди потребителей России.

В подтверждение изложенных в возражении доводов к заявлению приложены следующие документы:

- 1.) оттиски знака на 1л. [1];
- 2.) справка Всесоюзного научно-исследовательского института пищевой биотехнологии от 16.04.1991 № ОФХТ - 4/43 на 6 л.[2];
- 3.) свидетельство на товарный знак № 38237 на 7 л. [3];
- 4.) постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 №494 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию» на 2л. [4];
- 5.) приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 26.08.200 №673/204 2 «Об утверждении порядка пользования ФКП «Союзплодоимпорт» товарными знаками на

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принадлежащими Российской Федерации» на 3 л.[5];

6.) отчеты Государственного комитета РСФСР по виноградарству и винодельческой промышленности по основной деятельности промышленных, автотранспортных, подрядных, проектных, снабженческих, бюджетных организаций и предприятий, капитальным вложениям «Росглавино» за 1974-1985 годы на 43 л.[6];

7.) исследовательская экспертиза общеизвестности товарного знака «Росглавино» на 35 л. [7];

8.) копии статей из журналов «Внешняя торговля» 1976, 1981 на 8 л. [8];

9.) копии страниц каталогов «Советский экспорт», 1977, №3, 1979, № 6 на 5 л.,

10.) копии страниц из «Золотой книги элитарных вин и водок России», М., 2000, на 2 л. .[10];

11.) копии страниц каталогов, выпущенных «Союзплодоимпортом» в 70-х г.г., и в настоящее время на 8 л. [11];

12.) копии страниц каталога «Ликеро-водочные изделия» Министерства пищевой промышленности СССР на 3 л. [12];

13.) историческая справка о переходе прав на товарные знаки на 2 л. [13];

14.) копия международной регистрации № 633001 на 1л.[14];

15.) отчет о результатах оценки товарных знаков, проведенной ООО «ERNST & YOUNG-оценка» на 98 л.[15];

16.)сводная аналитическая записка ООО «ERNST & YOUNG-оценка» на 74 л.[16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления о признании товарного знака «Moskovskaya» по свидетельству № 038237 общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации.

Правовая база для оценки охраноспособности обозначения в качестве общеизвестного товарного знака, с учетом даты подачи заявления в Палату по патентным спорам, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, Закон 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), а также Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17.03.2000, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, действующие с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее — Правила ОИ).

В соответствии с положениями статьи 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании

государственной регистрации в порядке, установленном Законом или в силу международных договоров Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1.10 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы в соответствии с Законом заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил и пункту 2.2 Правил ОИ заявление должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.2 Правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ фактических данных свидетельствует о нижеследующем.

Этикетка водки «Moskovskaya» была разработана в 1936 году, и с 1938 водка «Moskovskaya» выпускалась на ликеро-водочных заводах СССР

с единой этикеткой и под единым названием. В 1959 году начались экспортные поставки водки под этой этикеткой.

Товарный знак, представляющий собой этикетку со словесным элементом «Moskovskaya», по свидетельству № 038237 был зарегистрирован 10.10.1969 и на 31 декабря 1985 года широко использовался для маркировки товаров 33 класса МКТУ «водка» уже на протяжении 47 лет.

В соответствии с представленными материалами выпуск водки под названием «Moskovskaya» на ликеро-водочных заводах СССР начался в 1940 году и достиг к 1985 году объема 1725 тыс. дал.

В 1985 году товарная продукция, маркированная товарным знаком «Moskovskaya», была реализована в количестве 1763 тыс. дал.

Продукция под товарным знаком «Moskovskaya» неоднократно выставлялась на различных международных выставках и удостоивалась высоких наград, в частности, она была удостоена четырех золотых медалей: в Берне (1953 г.), Брюсселе (1958 г.), Пардубицах (1969 г.), Загребе (1977 г.).

Товарный знак был введен в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было государство.

Выпуск и дальнейшая реализация продукции фактически осуществлялись самим государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. При этом техническая документация и этикетки для водки «Moskovskaya» использовались предприятиями-производителями при выпуске продукции на основании лицензионных договоров, заключаемых с Всесоюзным объединением по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт» и под его контролем. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности в

составе имущественного комплекса указанного государственного объединения принадлежали государству.

По данным социологического опроса потребителей 85,2 % потребителей знакомы с обозначением «Moskovskaya» и, по крайней мере, 47,6% потребителей (старше 40 лет) знали товарный знак «Moskovskaya» в виде этикетки уже в 1985 году, считая, что им маркируется продукция государственных предприятий.

Изменения организационно-правовых форм фактического владельца обозначения вследствие преобразования форм собственности в течение указанного периода времени не являются существенным для целей экспертизы на признание товарного знака общеизвестным, поскольку в сознании потребителя и широкой общественности сформировалось четкое представление о владельце обозначения - государства.

Представленные материалы подтверждают высокий уровень знания потребителями водки, маркируемой этикеткой «Moskovskaya» - 47,6% по состоянию на 1985 год. При этом опрос общественного мнения об уровне знания продукции (водки), маркированной знаком «Moskovskaya», проводился в различных регионах Российской Федерации и в выборку вошли 6 крупных городов России - Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа и Ростов-на-Дону.

Представленные данные позволяют с высокой степенью уверенности утверждать, что товарный знак «Moskovskaya» на 31 декабря 1985 г. был известен по всей территории СССР, включая Российскую Федерацию.

Данный вывод подтверждается представленными фактическими данными, к которым относятся, в частности, публикации в средствах массовой информации и в литературных источниках о производстве и выпуске продукции, маркированной товарным знаком «Moskovskaya», а также данными об объемах выпуска продукции и ее поставки как отечественным, так и зарубежным потребителям.

Широкую известность знак приобрел за счет включения информации о нем в каталоги вино - водочной продукции, преysкyранты, статьи, которые являлись формой рекламы, поскольку в период, к которому относится дата, на которую испрашивается признание товарного знака по свидетельствy № 038237 общеизвестным (31.12.1985), прямая реклама не была распространена в силу плановой экономики и идеологии государства.

При проведении социологического опроса населения установлено, что подавляющее большинство его участников ассоциируют товарный знак в виде этикетки со словесным элементом «Moskovskaya» именно с водкой, выпуск которой осуществляется государством.

По результатам проверки заявленного обозначения на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками не выявлено оснований, препятствующих признанию указанного товарного знака в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

Изложенное позволяет утверждать, что заявителем представлены убедительные доказательства таких параметров общеизвестности обозначения, выполняющего функцию товарного знака как интенсивность его использования, активная реклама, ценность знака, его правовая защищенность, высокая репутация знака.

Проанализировав указанные материалы, Палата по патентным спорам считает подтвержденным факт общеизвестности товарного знака «Moskovskaya» по свидетельствy № 038237 в качестве товарного знака, принадлежащего государствy, с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ - водка.

Руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенции, Законом, Правилами, Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.08.2005 и признать комбинированный товарный знак со словесным элементом «Moskovskaya» по свидетельству № 038237 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.1985 на имя Российской Федерации в лице Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» для товаров 33 класса МКТУ - водка.