

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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.05.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гетнатун», Армения (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 219575 товарного знака «Вернашен», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 25.12.2000 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.08.2002 за № 219575 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Армянский коньяк», Москва, в отношении товаров 33 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В дальнейшем указанный товарный знак был уступлен Обществу с ограниченной ответственностью «Веди-Алко» (далее - ООО «Веди Алко»), Армения, Араратская область, поселок Вединского винзавода (далее - правообладатель) – договор об уступке, зарегистрированный Роспатентом № РД0000323 от 22.04.2005.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой «фантазийное словесное обозначение «ВЕРНАШЕН», выполненное в обычном написании».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.05.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 219575 оспариваемого товарного знака «ВЕРНАШЕН» произведена в нарушение требований, установленных абзацем 6 пункта 1 статьи 6 и абзацем 2 пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и пунктами (1.5) 2.3 и (2.1) 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Возражение мотивировано тем, что единственный словесный элемент «ВЕРНАШЕН» оспариваемого товарного знака является названием села ВЕРНАШЕН, находящегося в Вайоц Дзорской области Республики Армения, известной винодельческой области. Благоприятные климатические условия и особенности почвы позволяют получить лучшие сорта винограда для производства алкогольной продукции. Отмеченное выше исключает возможность рассмотрения географического названия «ВЕРНАШЕН» как фантазийного по отношению к алкогольной продукции, для маркировки которой предназначен оспариваемый товарный знак, поскольку характеристики и качество продукции связано с ее географическим происхождением.

Оспариваемая регистрация нарушает права третьих лиц, находящихся в указанном географическом районе или имеющих там свое производство алкогольной продукции, или располагающих в этом районе земельными участками для выращивания винограда. Сказанное подтверждается товарными знаками, зарегистрированными в Республике Армения и представляющими собой этикетки для алкогольной продукции, содержащие словесный элемент «ВЕРНАШЕН» в качестве неохраняемого элемента.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Армянский коньяк», Москва, а село ВЕРНАШЕН, как отмечалось выше, находится на территории Республики Армения. В связи с этим следует признать ложность оспариваемой регистрации на момент ее внесения 23.08.2002 в Государственный Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО «Веди Алко», расположенное в Араратской области. Следовательно, и в настоящее время регистрация товарного знака «ВЕРНАШЕН» не соответствует требованиям абзаца 2 пункта 2 статьи 6 Закона, т.к. правообладатель оспариваемого товарного знака, находясь в Араратской области, использует для маркировки производимого им

товара название населенного пункта, расположенного в другой области - Вайоц Дзорской. Кроме того, компания ООО «Веди Алко» не имеет собственных виноградников и арендованных им земельных участков в селе Вернашен, что подтверждается справкой Общины села Вернашен.

Следовательно, использование товарного знака «ВЕРНАШЕН» для маркировки алкогольной продукции способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его места происхождения и места нахождения производителя.

Оспариваемый товарный знак «ВЕРНАШЕН» неправомерно зарегистрирован не только в отношении товаров 33 класса МКТУ, но и в отношении части услуг, а именно: услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту, изучение рынка, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, демонстрация товаров, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». При сопровождении перечисленных услуг оспариваемым товарным знаком в одном случае он является описательным, т.к. являясь названием села и будучи использованным для маркировки алкогольной продукции, он будет указывать потребителю на экспорт-импорт, демонстрацию, реализацию и т.д. именно этой продукции, а в другом случае является ложным при осуществлении этих услуг по отношению к другим товарам.

Кроме того, оспариваемый товарный знак нарушает положения статьи 4 и 5 Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (далее – Соглашение), участниками которого являются Россия и Армения.

Лицо, подавшее возражение (ООО «Гетнатун»), является заинтересованной стороной в контексте Соглашения. Ему принадлежат товарные знаки № 4908, 5463, 5972, 6156, охраняемые в соответствии с законодательством в Республике Армения. Кроме того, оно является собственником виноградников, расположенных на землях села Вернашен, что подтверждается справкой Общины села Вернашен. ООО «Гетнатун» делало также закупки винограда у фермеров села

Вернашен. Продукция ООО «Гетнатун» неоднократно отмечалась на профессиональных выставках и конкурсах.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ВЕРНАШЕН» по свидетельству № 219575 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту, изучение рынка, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, демонстрация товаров, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка страниц сайта Федерального института промышленной собственности о регистрации товарного знака «ВЕРНАШЕН» по свидетельству № 219575 на 2 л. [1];

- выдержка из Закона от 07.11.95 № С-062-1 «О административно-территориальном делении Республики Армения» на 7л. [2];

- распечатка сайта www.arminco.com о названиях общин и сел на 2л. [3];

- распечатка сайта www.restoran.ua на 1л. [4];

- карта Вайоц Дзорской области Республики Армения на 2л. [5];

- Сертификаты о регистрации в Республике Армения товарных знаков № 4908, 5463, 5972, 6156 и их перевод на русский язык на 16л. [6];

- распечатка Реестра Агентства интеллектуальной собственности Республики Армения на 2л. [7];

- выдержки из Закона Республики Армения о товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров на 2л. [8];

- Справка № 25 от 27.03.2006, выданная Общиной села Вернашен Вайоц Дзорской области Республики Армения на 1л. [9];

- Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний на 7л. [10];

- Справка № 24 от 27.03.2006, выданная Общиной села Вернашен Вайоц Дзорской области Республики Армения на 1л. [11];

- Свидетельство о собственности № 1729948 ООО «Гетнатун» с переводом на бл. [12];

- Справка № 202 от 22.03.2006, выданная Губернатором Вайоц Дзорской области Республики Армения на 1л. [13];

- Примерный Договор от 21.02.2000 и акт сдачи-приемки земли, с переводом на 7л. [14];

- Свидетельство о регистрации права аренды недвижимости, с переводом на 5л. [15];

- Справка от 10.04.2006 о поставках фермерами из села Вернашен винограда за 2001-2005 на 1л. [16];

- Дипломы на 8л. [17];

- Статья из Экономического еженедельника Армении «Деловой Экспресс», 28.10-03.11.2004 № 41 (599) на 2л. [18];

- Письмо от 01.11.2005 № 1/22 на 2л. [19].

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии был представлен список сел Вайоц Дзорской области Республики Армения на 2л. [20].

Правообладатель представил отзыв на возражение против регистрации товарного знака «ВЕРНАШЕН», доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение ВЕРНАШЕН воспроизводит название маленького горного села Вайоц Дзорской области Армении; это очень маленький населенный пункт, в котором проживает 1640 человек, что подтверждается Справкой, выданной председателем сельской общины ВЕРНАШЕН;

- возможно, в Армении потребители осведомлены о том, что означает слово ВЕРНАШЕН, однако товарный знак «ВЕРНАШЕН» зарегистрирован в России; российские потребители в подавляющем большинстве не знают, что ВЕРНАШЕН – это армянское село, воспринимают его как «изобретенное слово» – название

вина, т.к. данное обозначение отсутствует в справочных изданиях, словарях и энциклопедиях;

- поставки напитка «ВЕРНАШЕН» в Россию были начаты в 2000 году компанией ООО «Армянский коньяк», Москва, т.е. первым правообладателем товарного знака «ВЕРНАШЕН», который затем был уступлен ООО «Веди-Алко», созданном на базе трех крупных предприятий Армении, среди которых Гетапский винный завод, расположенный в Вайоц Дзорской области Армении и который начал производство вина «ВЕРНАШЕН» ещё в 1950 году;

- Гетапский винный завод имеет свои виноградники в Вайоц Дзорской области, общая площадь которых составляет 100 га; именно благодаря этому производителю данное наименование вина стало известно в Армении;

- в рекламную компанию вина «ВЕРНАШЕН» были вложены очень большие средства, начиная с 1996 года; на территории Армении Гетапский винный завод также является правообладателем товарного знака № 5649 с приоритетом от 08.12.99, в котором словесные элементы исключены из правовой охраны; компания ООО «Веди-Алко» принимает участие в выставках, которые проходили в Армении и России; объёмы продаж товара, маркированного товарным знаком «ВЕРНАШЕН» неизменно растут;

- на основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что ему вполне правомерно предоставлено исключительное право на товарный знак «ВЕРНАШЕН», поэтому регистрация данного товарного знака не нарушает положения пункта 1 статьи 6 Закона;

- правообладатель подчеркивает, что на дату регистрации и до настоящего времени товар, маркированный товарным знаком «ВЕРНАШЕН», производился в Вайоц Дзорской области Армении, причем сырьё для его производства - виноград сорта «Арени» выращивается в непосредственной близости от села Вернашен, следовательно, обозначение «ВЕРНАШЕН» является географически обоснованным, не является ложным и не вводит потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, т.е. не нарушает положений пункта 2 статьи 6 Закона.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить его исключительное право на оспариваемый товарный знак «ВЕРНАШЕН» и отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- Справка председателя сельской общины Вернашен на 1л.[21];
- Левашов Е.А., Географические названия. Прилагательные, образованные от них. Названия жителей, Словарь-справочник, Санкт-Петербург, 2000, с.109, 110 на 3л.[22];
- распечатка сайта <http://dic.academic.ru> на 1л. [23];
- контракт № АРМ-1/00 от 10.04.2000, приложение № 1, дополнение к нему от 17.04.2000 и спецификации на 8л. [24];
- спецификации №№ 2-5 к контракту № АРМ-1/00 от 10.04.2000 на 4л. [25];
- Справка Министерства сельского хозяйства Республики Армения № 07- ЛР-04-2419 от 20.10.2006 и её перевод на русский язык на 2л. [26];
- Справка Союза армян виноделов на 1л. [27];
- Письмо Губернатора Ваойц Дзорской области № 956 от 17.10.2006 на 1л. [28];
- Справка Губернатора Ваойц Дзорской области на 1л. [29];
- договор от 23.12.2000 на 3л. [30];
- Сертификат № 5649 о регистрации товарного знака со словесными элементами “GETAP VERNASHEN” и его перевод на русский язык на 4л. [31];
- распечатка сайта <http://www.vedi-alko.am> на 2л. [32];
- распечатка сайта <http://www.persons.am> на 1л. [33];
- распечатка сайта <http://www.vvcentre.ru> на 1л. [34];
- распечатка сайта <http://vinum.narod.ru> на 1л. [35];
- распечатка сайта <http://www.exponent.ru> на 1л. [36];
- распечатка сайта <http://www.motherland.ru> на 1л. [37];
- распечатка сайта <http://www.moscow2000.ru> на 1л. [38];
- публикации в журналах на 4л. [39];

- справки о затратах на рекламу на 2л. [40];
- дипломы о награждении производителей вина «Вернашен», «Гетап Вернашен» медалями за отличное качество на 10л. в 1 экз. [41];
- Справка о производственных объемах вина «Вернашен» на 1л. [42];
- Инвойсы на 22л. [43];
- договор на выполнение маркетинговых исследований и приложения к нему на 26л. в 1 экз. [42].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

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 даты 25.12.2000 поступления заявки № 2000733451/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.(1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или 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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Оспариваемый товарный знак «ВЕРНАШЕН» является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

ВЕРНАШЕН – это село, находящееся в Вайоц Дзорской области Республики Армения [2], [11], [13], [20], [21], которая является одной из основных по выращиванию винограда и производству виноматериалов в Армении [28]. Поэтому указание на то, что ВЕРНАШЕН - «фантазийное словесное обозначение», «изобретенное слово» не соответствует действительности, т.к. это географическое название. Согласно справки Общины села Вернашен [11] наименование вина «ВЕРНАШЕН» произошло от названия одноимённого села Вернашен.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что обозначение «ВЕРНАШЕН» по оспариваемому товарному знаку является географическим указанием, т.е. обозначением, включающим указание происхождения товара, в отношении которого произведена регистрация – алкогольные напитки.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; изучения рынка; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товара», указанных в перечне регистрации № 219575 товарного знака «ВЕРНАШЕН», необходимо отметить, что потребитель будет воспринимать указанные услуги, сопровождаемые товарным знаком «ВЕРНАШЕН», как услуги, связанные с селом Вернашен, т.е. полагать, что демонстрация товаров на выставках, ярмарках, экспорт-импорт, реализация товара и т.д. непосредственно относятся к товарам, производимым в селе Вернашен.

Следует отметить, что географические названия, указывающие на географическое происхождение товара, должны быть свободными для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество и

другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями.

Как показывают материалы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, вина, содержащие в своем названии слово «Вернашен», а именно: «Вернашен», «Арени Вернашен», «Гетап Вернашен» награждались почетными дипломами и медалями на конкурсах и выставках, проводимых в России, Беларуси, Армении [17], [41]. При этом необходимо подчеркнуть, что производители этих вин различны: ООО «Армянский коньяк», г.Ереван; АООТ «Гетапский винзавод», г.Гетап; ООО «Веди-Алко» «Гетапский винный завод»; ООО «Веди Алко»; ООО «Гетнатун» г.Ехегадзор.

Использование различными производителями этикеток для указанных выше вин со словесным элементом «Вернашен» основано на товарных знаках, зарегистрированных в Республике Армения, при этом слово «Вернашен» является неохраняемым элементом [6], [31]. Следует заметить, что приоритет товарного знака № 4908, зарегистрированного на имя ООО «Гетнатун», - 11.11.98, т.е. более ранний, чем у правообладателя товарного знака № 5649 (08.12.99).

Таким образом, товарный знак «ВЕРНАШЕН» по свидетельству № 219575 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3(1.5) Правил, поскольку полностью состоит из географического названия, которое может быть воспринято как указание на место происхождения, производства товара или место нахождения его изготовителя.

Относительно того, что использование товарного знака «Вернашен» для маркировки алкогольной продукции способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его места происхождения и места нахождения изготовителя товара, необходимо отметить следующее.

Согласно Справке Министерства сельского хозяйства Республики Армения [26] товар, маркированный товарным знаком «ВЕРНАШЕН», производился с 1950-х годов в Вайоц Дзорской области Гетапским винным заводом. Виноградники, расположенные в Вайоц Дзорской области, в том числе в

Вернашене и Гетапе, произрастают в одинаковых природно-климатических условиях, возделываются на одной и той же территории, выращенный в них виноград сорта «Арени» одинакового качества [27], [28]. Поэтому основания для вывода о том, что обозначение «ВЕРНАШЕН» указывает на иное, чем истинное место происхождения товара и таким образом вводит в заблуждение потребителей в отношении географического происхождения товара, отсутствуют. Следовательно, оспариваемый товарный знак не нарушает положений статей 4, 5 Соглашения.

Необходимо заметить, что и лицо, подавшее возражение, - ООО «Гетнатун» (г.Ехегнадзор) и правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «Веди-Алко» (Араратская область, поселок Вединского завода) не находятся на территории села Вернашен. Однако они арендуют садовые территории в селах Гетап и Вернашен [13], [14], [15], [28], выращивают виноград и закупают виноград у проживающих там фермеров [16], при этом, как отмечалось выше, виноград, выращенный в Гетапе и Вернашене, одинакового качества [28].

Необходимо отметить, что возможность введения потребителя в заблуждение носит субъективный характер и может быть подтверждена только самим рынком при реализации товара, обозначенного оспариваемым товарным знаком. Какие-либо материалы, доказывающие, что потребитель действительно вводится в заблуждение товарным знаком «ВЕРНАШЕН», лицом, подавшим возражение, представлены не были.

Таким образом, основания для признания оспариваемого товарного знака «ВЕРНАШЕН» ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или места его происхождения, с учетом сказанного выше, отсутствуют.

Относительно Особого мнения, представленного представителем правообладателя в Палату по патентным спорам, необходимо отметить, что доводы, изложенные в Особом мнении, повторяют доводы, изложенные в Отзыве на возражение, и проанализированы выше.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.05.2006 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «ВЕРНАШЕН» по свидетельству № 219575 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

Г

Г

(511)

35 Деловые операции; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в организации и управлении делами; исследования в области деловых операций; консультативные службы по организации и управлению делами; информация о деловой активности; аукционная продажа; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями

36 маклерство