

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 № 379522, 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 11.02.2008 по заявке № 2008703501 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.05.2009 за № 379522 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 « **Planta-ze** » является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2017, оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству № 379522 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 (Crnogorski Vranac, Vranac Pro Corde, Vranac Barrique, Vladika, Stari podrum, Vranac Reserve, Premijer, Kraljevski Vranac и сладкий Medun), во владении которого находится виноградник площадью 2310 гектаров;

- лицо, подавшее возражение, производит около 22 миллионов литров вина и столового винограда, осуществляет продвижение более 17 миллионов бутилированной продукции в год (90 % которой составляют вина) в 35 странах мира;

- вина лица, подавшего возражение, в течение последних пятидесяти лет получили более 800 призов и наград на международных конкурсах и выставках;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 405706, представляющий 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 лица, подавшего возражение, маркированное указанным товарным знаком, хорошо известно потребителям в Российской Федерации, так как оно, как и другие вина компании, продается в России с 2007 года и прочно ассоциируется с производителем;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем международных регистраций №№ 1065836, 1072402, 1145048, 1187181, 1189403 и 1223484, включающих словесный элемент «Plantaže», правовая охрана которых действует в Российской Федерации;

- 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 практически полностью совпадает с элементом «Plantaže» товарных знаков лица, подавшего возражение;

- обозначения «Plantaže» и «Montenegrin Black» тесно ассоциируются с лицом, подавшим возражение, местом его регистрации – 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 с Черногорией, лицам, не имеющим никакого отношения к компании «13 Июль-Плантаже» АО, к Черногории и производимому лицом, подавшим возражение, товару;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку регистрация товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ способна вводить потребителей в заблуждение в связи с ассоциацией обозначения «Planta-ze», с товарами и услугами лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак имеет более поздний приоритет по сравнению с товарным знаком лица, подавшего возражение;

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана на имя компании «ЭЛАНТА НОВА» Д.О.О., Черногория, которая никогда не производила вина или иные алкогольные напитки, зарегистрирована в Центральном реестре субъектов предпринимательской деятельности Налоговой службы Черногории как организация по «строительству, транспорту и услугам» и согласно регистрационным документам основной областью деятельности данной компании является деятельность под кодом 4120, а именно «Строительство жилых и нежилых зданий», что подтверждается выпиской из реестра от 18.05.2017;

- согласно информации из указанного реестра, «ЭЛАНТА НОВА» Дэ.О.О. была зарегистрирована 17.12.2007 и 01.12.2015 была исключена из реестра (прекратила деятельность), за время своего существования данная компания не занималась производством вина, иных алкогольных напитков или производством безалкогольных напитков;

- единственной целью регистрации оспариваемого товарного знака было желание воспользоваться приобретенной лицом, подавшим возражение, репутацией;

- у потребителя создается представление о том, что оспариваемый товарный знак связан с хорошо известной ему продукцией лица, подавшего возражение, и что лицо, зарегистрировавшее данный товарный знак каким-либо образом связано с лицом, подавшим возражение, и его продукцией – вином под знаком «Plantaže».

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379522 недействительным 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 компаний «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 товарами 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 удостоверять какой-либо юридический факт, касающиеся производства вин на территории Черногории, для данного дела значения не имеют;

- лицом, подавшим возражение, не представлены грузовые таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, CMR (международные накладные) или иные документы, подтверждающие ввоз вин на территорию Российской Федерации, а также доведение этой продукции до потребителя;

- 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 № 379522.

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 (11.02.2008) 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 № 379522 представляет собой словесное обозначение «Planta-ze», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

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 ввиду нарушения требований абзацев 2 и 3 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, подавшее возражение, 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 «вины», относящихся к 33 классу МКТУ. 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 № 379522 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 «Plantaže»/«Plantaze»/«Planta-ze» или ином сходном обозначении, 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 «Planta-ze» 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).

Факт наличия исключительных прав у лица, подавшего возражение, на товарные знаки, включающие словесный элемент «Plantaže»/«Plantaze»/«Planta-ze», 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 № 2008703501, а также о наличии у потребителей представления о месте происхождения товаров, маркированных обозначениями «Plantaže»/«Plantaze»/«Planta-ze», – Черногория, 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 № 379522.