

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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 ППС), рассмотрела возражение от 02.08.2010, поданное ООО «ПРОШЯНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД», Армения (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 214736, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака "АРПИ" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.06.2002 за №214736 в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Александровы погреба", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 03.03.2020.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АРПИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №214736 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 5 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно сведениям из сети Интернет: Арпи – село в марзе Вайоц Дзор Республики Армения. В селе расположен винный завод, о существовании которого знают многие, кто любит и ценит безупречное качество вина «Гандзак», производителем которого является ООО «Гинетас», село Арпи, Армения;

- на этикетке приведены адреса в Москве дистрибьютеров, среди которых нет правообладателя оспариваемого знака и его лицензиатов, что подтверждает факт того, что оспариваемая регистрация содержит обозначение известного

населенного пункта Армении и является для производителя из Москвы ложной информацией, чем вводит потребителя в заблуждение относительно товара и изготовителя товара;

- факт регистрации товарного знака «АРПИ» фирмой, торгующей алкогольными напитками, является фактом недобросовестной конкуренции, при этом нарушаются нормы статьи 10-bis Парижской конвенции и пункта 2 статьи 10 Закона Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

- правообладатель и его лицензиаты (торгующие фирмы) подали исковое заявление в суд на завод-производитель коньяка «АРПИНЭ»;

- у Армянского коньячного завода, коньяк которого использует на территории Российской Федерации правообладатель оспариваемого товарного знака, есть регистрация в Республике Армении на товарный знак «АРПИ» с приоритетом 2003 года, но при этом сам словесный элемент неохраноспособен, поскольку Арпи является географическим объектом, а именно селом в Армении);

- товарный знак «АРПИНЭ» используется лицом, подавшим возражение, на своих этикетках с 1996 года, а с 1999 года завод стал выпускать серийно этот коньяк и реализовывать его на территории Армении и России, при этом на территории Армении имеется зарегистрированный товарный знак, а на территории России подана заявка № 2010724861/50;

- известность коньяка «АРПИНЭ», произведенного лицом, подавшим возражение, подтверждается инвойсами и договорами поставки, а из сертификата Госстандарта России следует, что коньяк «АРПИНЭ» использует коньячные сорта спирта, имеющие возраст 8 лет, что подтверждает его давнюю известность.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «АРПИ» по свидетельству № 214736 полностью.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 214736 [1];
- распечатки из сети Интернет (в том числе, из Википедии) [2];

- копии фотографий участка карты [3];
- фотография этикетки вина «ГАНДЗАК» [4];
- копия искового заявления [5];
- распечатки товарных знаков Армении №№ 7448, 14822, 7899 [6];
- копия письма ООО «Прошянского коньячного завода» [7];
- копия купажного листа [8];
- копии инвойсов [9];
- копии материалов договоров поставки (договоры, товарные накладные, протокол разногласий, доверенность) [10];
- копии сертификатов соответствия Республики Армения [11];
- копия сертификатов соответствия Российской Федерации [12];
- копии грузовых таможенных деклараций [13];
- фотографии бутылок коньяка «АРПИНЭ» [14];
- распечатка заявки № 2010724861/50 [15];
- копии дипломов [16];
- копия Технических условий ТУ РА 37153187.2181-2004 [17];
- копия свидетельства о подлинности армянского коньяка [18].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №214736, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- нормы права, применяемые лицом, подавшим возражение, относятся к Закону в редакции 2002 года и не применимы к оспариваемому товарному знаку, т.к. его приоритет – 03.03.2000;
- лицо, подавшее возражение, не доказало заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 214736;
- с армянского языка слово «АРПИ» может быть переведено как «заря, утреннее солнце». Поскольку армянский язык не относится к распространенным в России языкам, то российским потребителем это слово будет восприниматься как фантазийное, в связи с чем обозначение «АРПИ» не является ложным или вводящим в заблуждение относительно товара или его производителя;
- в возражении не представлено никаких доказательств известности слова

«АРПИ» для российского потребителя вообще, и как географического объекта (села в Армении), в частности;

- в словарно-справочных изданиях Российской Федерации нет упоминаний о географическом названии «Арпи», сведения из Википедии о селе и винном заводе, производящем вино «Гандзак», не свидетельствуют об известности этого села среди российских потребителей, поскольку надо сначала выяснить сколько российских потребителей знают такое вино, его производителя и место производства;

- в Википедии при описании марзы Вайон Дзор село Арпи вообще не упомянуто ни в одном разделе, даже в разделе «виноделие», а имеется лишь указание, что в долине Вайон Дзора в очень ограниченном количестве производится вино из сорта винограда Арени с добавлением сорта Саперави;

- изложенное свидетельствует о том, что слово «АРПИ» является малоизвестным географическим наименованием, что делает его практически неизвестным рядовому потребителю, т.е. определяет его фантазийный характер, ввиду чего оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, производителя и места происхождения;

- использование оспариваемого товарного знака на товаре также не является ложным и не вводит в заблуждение, поскольку товар, маркированный обозначением «АРПИ», имеет происхождение из Армении, производится на одном из старейших в Армении «Арагатском коньячном заводе»;

- несмотря на то, что норма пункта 5 статьи 6 Закона в редакции 2002 года отсутствует в необходимом к применению законодательстве (1992 года), следует отметить, что регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает и ее;

- приложенные к возражению материалы (инвойсы, сертификаты соответствия и пр.) не имеют отношения к рассматриваемому делу по содержанию и датам, т.к. изготовлены после даты приоритета знака;

- бездоказательны также доводы о нарушении положений законодательства о недобросовестной конкуренции.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копии словарно-справочных изданий [19];
- распечатка из сети Интернет (Википедия) [20];
- копии материалов контракта № 051/59258053/00005 от 15.03.2004 [21];
- копии договора заказа № 1/2007 от 08.06.2007 [22];
- копии страниц журналов [23];
- копия заключения Института социологии РАН [24];
- страницы с переводом слова «АРПИ» [25].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба: отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [1-18].

Представленные материалы свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак Республики Армении «АРПИНЭ» (№ 7899) и об осуществлении им деятельности по производству и реализации алкогольной продукции, маркируемой данным знаком.

Также следует отметить наличие спора между правообладателем и лицом, подавшим возражение, что подтверждается материалами [5].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность у лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №214736.

Довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не доказало заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака носит декларативный характер, не аргументирован и не подтвержден документально.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющимися 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3(2.1) Правил).

Оспариваемый товарный знак «АРПИ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ представленных документов [2-3] показал, что в сети Интернет (Википедия) имеется информация о селе «Арпи», Республика Армения (Арпи — село в марзе Вайоц Дзор (административно территориальная единица Республики Армении). Село расположено на правом берегу реки Арпа. Рядом с селом расположена крепость Эртридж и часовня Джрованк. В селе расположен винный завод.).

Вместе с тем, информация, содержащаяся в справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/> и материалах [19]), свидетельствует о том, что географическое название «Арпи» нельзя отнести к известным географическим

названиям. Так, наличие крепости и часовни само по себе не доказывает известность данного географического объекта для среднего российского потребителя. Сведения о поставке продукции, произведенной винным заводом, расположенным в селе Арпи, в Российскую Федерацию до даты приоритета оспариваемого товарного знака не представлены, что не позволяет воспринимать обозначение «АРПИ» как известное место производства алкогольной продукции.

Кроме того, оспариваемый товарный знак «АРПИ» совпадает с названием других географических объектов. Так, например, на территории Республики Армении имеется озеро Арпи (Арпиличское водохранилище) – Ширакский марз — водохранилище в северо-западной части Республики Армении (второе по величине озеро Армении, площадь зеркала 22 кв. км). В Ашотском округе Ширакского марза создается Национальный парк "Озеро Арпи", в создании которого принимают участие экологи трех стран: Армении, Грузии, Турции.

Коллегией Палаты по патентным спорам было также принято во внимание, что «АРПИ» также воспринимается как распространенное женское имя в Республике Армении. Указанное подтверждается известностью людей с этим именем: Арпи Ванян (писательница), Арпи Александр (поэтесса), Арпи Кетцян (спортсменка) и другие.

Кроме того, следует отметить, что слово «АРПИ» является лексической единицей армянского языка и имеет значение: утреннее солнце, заря.

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации не позволяет вынести однозначное суждение о принадлежности географического названия «АРПИ» к какому-либо конкретному географическому объекту, в частности, к селу Арпи, находящемуся в марзе Вайоц Дзор, Республика Армения.

С учетом малоизвестности географического названия «Арпи» и многозначности восприятия слова «АРПИ» нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак воспринимается как указание на место нахождения производителя. Обратное лицом, подавшим возражение, не доказано.

В этой связи довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не

подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров обозначением «АРПИ» средний российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории Республики Армении в селе Арпи.

Коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание материалы [21-23], свидетельствующие об использовании правообладателем своего товарного знака для индивидуализации товаров еще до даты приоритета товарного знака. Указанное обуславливает вывод о наличии у потребителя ассоциативной связи товаров 33 класса МКТУ, маркированных обозначением «АРПИ», с конкретным производителем, а не с местом производства товаров.

Изложенное позволило сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «АРПИ» не может быть признан ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места его производства, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака «АРПИ» соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание.

Коллегия Палаты по патентным спорам также обращает внимание на то норма права пункта 5 статьи 6 Закона (в редакции 2002 года): «...в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта...», отсутствовали в правовой базе, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В Палату по патентным спорам 13.10.2010 от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- известность села Арпи обусловлена расположением в нем известного завода ООО «Гинетас», производителя армянского алкогольного напитка, а именно вина «Гандзак»;

- поставка и продажа в России алкогольной продукции правообладателя, ее реализация в тех же магазинах, что и продукции из села Арпи, имеющие одинаковые вид товара, назначение, условия реализации и круг потребителей, создают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что не было учтено коллегией Палаты по патентным спорам.

Также в особом мнении приведен краткий анализ представленных правообладателем материалов [19-24].

Указанные доводы особого мнения от 13.10.2010 были рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 214736.