

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 возражение от 28.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вин Авеню», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355190, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №355190 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.07.2008 по заявке №2007715540/50 с приоритетом от 16.05.2007 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа Даско», г. Уфа (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №355190 представляет собой словесное обозначение «AVENUE DE VIN», выполненное буквами латинского алфавита в черном цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.02.2010 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «AVENUE DE VIN» по свидетельству №355190 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с охраняемым в РФ

фирменным наименованием ООО «ВИН АВЕНИЮ/VIN AVENUE Ltd», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство товарного знака «AVENUE DE VIN» по свидетельству №355190 с элементом фирменного наименования «ВИН АВЕНИЮ»/«VIN AVENUE» обусловлено фонетическим и семантическим сходством;

- основными направлениями деятельности ООО «ВИН АВЕНИЮ» в соответствии с уставом, является оптовая торговля пищевыми продуктами и напитками;

- ООО «ВИН АВЕНИЮ» осуществляет деятельность, связанную с закупками и продажами вин, в том числе под обозначением «VIN AVENUE»;

- товарные обозначения и фирменные наименования компаний, осуществляющих продвижение и сбыт алкогольных напитков, размещаются на продукции, в связи с чем, могут восприниматься в качестве товарных знаков производителей;

- вследствие сходства товарного знака «AVENUE DE VIN» с фирменным наименованием ООО «ВИН АВЕНИЮ» существует реальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности алкогольных напитков с оспариваемым товарным знаком к ООО «ВИН АВЕНИЮ»;

- фирменное наименование ООО «ВИН АВЕНИЮ» является фрагментом объекта авторского права, а именно фрагментом произведения искусства, представляющего собой произведение графического дизайна торговой марки, включающей слоган «VIN AVENUE»;

- согласие на регистрацию товарного знака по свидетельству №355190 правообладатель указанного произведения не предоставлял;

- в виду того, что оспариваемый товарный знак представляет собой значимое словосочетание на французском языке, при его восприятии потребителем способно породить представление о происхождении маркированных им товаров (алкогольных напитков) из Франции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «AVENUE DE VIN» по свидетельству №355190 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка с сайта fips.ru информации о товарном знаке по свидетельству №355190 [1];
- распечатка информации о заявке №2007715540 [2];
- свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица от 02.05.2007г. [3];
- свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 02.05.2007 [4];
- устав общества с ограниченной ответственностью «ВИН АВЕНИЮ» от 05.02.2007 [5];
- К.А. Ганьшина, Французско-русский словарь, Москва, 1977 г. [6];
- дистрибьюторское соглашение №2, Приложение №4/2 от 07.05.2007 к Контакту №724/93663443/030 от 28.03.2006 [7];
- спецификация №131, Приложение №138 от 08.05.2007 к Контракту №724/93663443/030 от 28.03.2006 [8];
- контакт №724/93663443/030 от 28.03.2006 [9];
- заявление о выдаче акцизных марок, рег.№10009000/07/05823 от 17.05.2007 [10];
- квитанция о получении акцизных марок рег.№10009000/07/05823 от 16.07.2007 [11];
- Лицензия Управления Федеральной налоговой службы по г.Москве [12];
- каталог «Vin Avenue of Italy, Germany, France, Spain», ООО «ВИН АВЕНИЮ», Москва [13];

- каталог «VIN AVENUE Worldwide Collection», ООО «ВИН АВЕНЮ», Москва [14];
- товарная накладная №ВНЛ00527 от 07.12.2007 [15];
- товарная накладная №19 от 06.03.2008 [16];
- товарная накладная №53 от 13.05.2008 [17];
- счет-фактура №3 от 25.01.2008 [18];
- сертификат соответствия Госстандарта России №РОСС ИТ.ПР71.В02913 [19];
- сертификат соответствия Госстандарта России №РОСС ЕС.АЕ83.В12559 [20];
- сертификат о происхождении товара Европейского Сообщества №4526305 [21];
- аналитические отчеты «Vinos&Bodegas» на «Misterio Antigo» от 16.04.2007 [22];
- прайс-лист «Vinos&Bodegas» на вина от 20.04.2007 [23];
- калькуляция «Vinos&Bodegas» на вина от 20.04.2007 [24];
- дизайн-проекты этикеток на вина «Fiesta del Fuego» [25];
- договор №108/ТМ от 01.11.2006 [26];
- дизайн-проект Торговой марки «VIN AVENUE» [27];
- акт согласования графического решения Торговой марки «VIN AVENUE» [28];
- дизайн-проект комплекта этикеток для вина «Misterio Antigo», «Cara y Espada», «Fiesta del Fuego», « Reve Brulant» [29];
- дизайн-концепция оформления бутылки для вина «Misterio Antigo», «Regina Adriatica», «Lusting Hoffnar», «Bon Echanson» [30];
- дизайн-проект комплекта этикеток для вина «Regina Adriatica», «Mosaico Fiorento» [31];
- дизайн-проект этикетки для вина «Lieb Frau Milch» [32];

- акт выполненных работ №1 и №2 от 04.10.2007 по договору №108/ТМ от 01.11.2006 [33];

- счет-фактура №71/108 от 04.10.2007 [34];

- счет-фактура №72/108 от 04.10.2007 [35];

- публикация сведений ВОРІ 06/30 – Vol.I [36];

- решение Роспатента от 24.09.2008 [37];

- решение Роспатента от 25.09.2008 [38].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №355190, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 20.12.2010, изложил следующее мнение:

- в соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ при определении охраноспособности товарного знака по свидетельству №355190 следует руководствоваться Законом, действовавшим на дату приоритета заявки №2007715540;

- обозначение «AVENUE DE VIN», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №355190, не является тождественным фирменному наименованию «ВИН АВЕНЮ», что предусмотрено пунктом 3 статьи 7 Закона;

- регистрация №355190 произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а деятельность ООО «ВИН АВЕНЮ» относится к закупке, хранению, поставке алкогольной продукции, что можно отнести к услугам 35 класса МКТУ;

- согласно приложенным документам, деятельность ООО «ВИН АВЕНЮ» развивалась гораздо позже даты приоритета заявки №2007715540, то есть после 16.05.2007;

- ООО «ВИН АВЕНЮ» получило лицензию на осуществление закупок, хранения, поставки алкогольной продукции только 27.09.2007, то есть с этой даты у ООО «ВИН АВЕНЮ» возникло право на деятельность по операциям с алкогольной продукцией;

- таким образом, на дату подачи заявки на товарный знак не существовало юридических лиц с фирменным наименованием, тождественным с оспариваемым товарным знаком, которые производили бы продукцию, включенную в 33 класс МКТУ;

- утверждение ООО «ВИН АВЕНЮ» о нарушении права на производство искусства неубедительно, поскольку ни по тексту соответствующего договора, ни в актах выполнения работ не упоминается обозначение «ВИН АВЕНЮ»;

- практика Роспатента показывает, что иноязычные регистрации широко применяются заявителями на Российском рынке без ущерба интересов потребителя;

- опасность представляют только те ситуации, когда регистрируются обозначения, которые явным образом содержат части или целиком фирменные наименования известных производителей определенного вида товаров или известные географические наименования «PARIS», «BIG BEND».

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- Решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2007715540/50 [39];

- материалы пленума Высшего Арбитражного суда РФ [40];

- страница из Интернета об организации ООО «Вин Авеню» [41];

- статья М. Клейменовой «Правовое регулирование института исключительного права на фирменное наименование в части четвертой ГК РФ» ИС «Промышленная собственность», №4, 2008 [42];

- с. 457 Англо-русского словаря [43];

- пост-релиз юбилейной 15-й международной выставки «Продэкспо-2008» [44];

- информация о производстве вин французской серии «Вин авеню» [45];

- распечатка страницы Интернета с информацией о продукции производства Германии Вин Авеню [46];

- статья 180 Уголовного кодекса РФ [47];
- статья В.М. Станковского о введении потребителя в заблуждение [48].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355190.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.05.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацем 3 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №355190 представляет собой словесное обозначение «AVENUE DE VIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Возражение от 28.06.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355190 в отношении товаров 33 класса МКТУ подано ООО «ВИН АВЕНЮ». Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 и абзацам 2, 3 пункта 3 статьи 7 Закона.

Относительно вопроса заинтересованности ООО «ВИН АВЕНЮ» в подаче возражения по указанным основаниям коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, учредительные документы ООО «ВИН АВЕНЮ» и сведения об его хозяйственной деятельности

иллюстрируют заинтересованность в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 и абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона.

В рамках мотива о несоответствии товарного знака требованиям абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона лицо, подавшее возражение, ссылается на договор [26]. Сторонами указанного договора являются ООО «Новое время» (заказчик) и ООО Фирма «Декорум 2000» (исполнитель).

Согласно условиям договора [26] все права на продукты (графический дизайн торговой марки), разработанные в рамках договора исполнитель обязан передать заказчику после их полной оплаты. Представленные документы [33-35] свидетельствуют об исполнении соглашения, в результате исключительное право на производство графического дизайна принадлежит ООО «Новое время».

При этом материалы возражения [1-38] не содержат документов, подтверждающих взаимосвязь лица, подавшего возражение - ООО «ВИН АВЕНЮ» с заказчиком, либо исполнителем по договору [26]. Материалы возражения также не содержат документов, подтверждающих тот факт, что ООО «ВИН АВЕНЮ» стало правообладателем исключительных прав на производство, созданное в рамках договора [26].

Исходя из указанного и на основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче возражения по основаниям, предусмотренным абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона. В этой связи в данной части возражение не рассматривалось.

Анализ товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 и абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

С учетом семантики словесное обозначение «AVENUE DE VIN» (в переводе с французского языка означает «винная улица») не способно порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителя или месте происхождения товара, которое не соответствует действительности. Довод возражения о возникновении у потребителя представления о французском

происхождении товара, основанный исключительно на использовании французской лексики, не имеет документального подтверждения.

Довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение на основании существования во Франции товарного знака «AVENUE DE VIN», действующего в отношении однородных товаров, также не может быть принят во внимание, так как вероятность введения в заблуждение может быть только в случае широкой известности на территории Российской Федерации товаров, маркированных этим знаком. Однако, подобные сведения в материалах возражения отсутствуют.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона установлен запрет на регистрацию товарного знака в случае его тождества охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (или его части), право на которое возникло ранее даты приоритета.

В качестве обоснования указанного мотива лицом, подавшим возражение, представлены документы, позволившие установить, что право на фирменное наименование возникло у ООО «ВИН АВЕНЮ» (02.05.2007) ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №355190 (16.05.2007).

В соответствии со словарным определением под тождеством следует понимать полное сходство, совпадение «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, «АЗЪ», Москва, 1993, с. 828.

В рассматриваемом случае отсутствует тождество отличительной части фирменного наименования «ВИН АВЕНЮ» и товарного знака «AVENUE DE VIN», поскольку имеются существенные фонетические и графические отличия словесных элементов.

В этой связи, приведенные доводы возражения о несоответствии словесного товарного знака «AVENUE DE VIN» по свидетельству №355190 требованиям, регламентированным абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам необоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355190.