

**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, рассмотрела возражение от 10.05.2011, поданное компанией «Les Vins Georges Duboeuf», Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262761, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 262761 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2004 по заявке № 2001742082 с приоритетом от 26.12.2001 в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 262761 представляет собой словесное обозначение «Duboeuf», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262761, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак воспроизводит часть («Duboeuf») фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета данного товарного знака (лицо, подавшее возражение, было создано как юридическое лицо в соответствии с законодательством Франции 09.12.1964);
- 2) лицо, подавшее возражение, является всемирно известным производителем французских вин сорта «Beaujolais» («Божоле»), которые поставляются в более чем двести стран мира и поставлялись до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе, и на территорию Российской Федерации (с 1996 года);
- 3) вина лица, подавшего возражение, принимали участие в международных выставках и обладают многочисленными наградами, они представлены в элитных ресторанах, отелях, винных бутиках и на популярных во всем мире курортах, информация об этих винах и их производителе размещалась в распространяемых по всему миру специализированных журналах;
- 4) лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков «Georges Duboeuf», зарегистрированных в разных странах мира в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- 5) оспариваемый товарный знак, в силу всемирной известности лица, подавшего возражение, и его продукции, порождает у потребителя ассоциации с ними и, как следствие, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака;
- 6) оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку использование французского наименования российской компанией следует признать нарушением законодательства о защите прав потребителей ввиду размещения ею на соответствующих товарах недостоверной информации;

- 7) основателем лица, подавшего возражение, является потомственный винодел, носящий титул «Короля Божоле», г-н Georges Duboeuf, который не давал согласия правообладателю на использование своей фамилии в качестве товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- Выписка из Торгового реестра по лицу, подавшему возражение [1];
- Распечатки сведений из Интернета о производстве вин во Франции, о лице, подавшем возражение, об участии его вин в международных выставках и полученных ими наградах, о товарных знаках, зарегистрированных на его имя в разных странах мира [2];
- Гигиенические сертификаты Государственного комитета Российской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора (1996 г.) и Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации (1997 г.) и сертификаты соответствия Госстандарта России (1997-2001 гг.) на вина лица, подавшего возражение, и таможенные декларации на поставку этих вин на территорию Российской Федерации (1997-2001 гг.) [3];
- Справка о поставках продукции лица, подавшего возражение, в Россию за период с 1996 по 2001 гг. [4];
- Публикации статей о лице, подавшем возражение, и его основателе г-не Georges Duboeuf в иностранных журналах и газетах [5];
- Юбилейные каталоги лица, подавшего возражение [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.11.2011, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) представленные лицом, подавшим возражение, документы о ввозе его вин в Россию не подтверждают наличия широкой известности лица,

подавшего возражение, и его продукции для рядового российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так как отсутствуют доказательства доведения этой продукции до рядового потребителя;

- 2) представленные лицом, подавшим возражение, документы об участии вин лица, подавшего возражение, в международных выставках и полученных ими наградах также не подтверждают наличия широкой известности лица, подавшего возражение, и его продукции для рядового российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так как отсутствуют доказательства того, что рядовой российский потребитель знает об этих выставках, проводившихся по всему миру;
- 3) активная PR-кампания лица, подавшего возражение, началась с 2007 года, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- 4) регистрации товарных знаков «Georges Duboeuf» на имя лица, подавшего возражение, были произведены только на территории иностранных государств;
- 5) известность лица, подавшего возражение, во Франции и в других странах мира и факты поставок его продукции в Россию до даты приоритета оспариваемого товарного знака в незначительных объемах не означают наличия известности лица, подавшего возражение, и его продукции на территории России;
- 6) средний российский потребитель не разбирается во французских винах и не знает их производителей, а истинные ценители французских вин, которых мало, никогда не сделают ошибки при выборе вина;
- 7) согласно результатам социологических опросов обозначение «Georges Duboeuf» известно лишь 18% опрошенных, причем основная их часть познакомилась с этим обозначением сравнительно недавно;
- 8) оспариваемый товарный знак «Duboeuf» и используемое лицом, подавшим возражение, обозначение «Georges Duboeuf» семантически несходны, так как знак «Duboeuf» был придуман правообладателем, как

обозначение, связанное с Дубом («выдержанное в дубовых бочках»), а семантика обозначения «Georges Duboeuf» обусловлена ассоциативной связью – имя и фамилия;

- 9) оспариваемый товарный знак «Duboeuf» и используемое лицом, подавшим возражение, обозначение «Georges Duboeuf» фонетически несходны, так как они отличаются фонетической длиной и составом звуков;
- 10) оспариваемый товарный знак «Duboeuf» и обозначение «Georges Duboeuf» лица, подавшего возражение, при их использовании на этикетках соответствующей продукции производят разное зрительное впечатление;
- 11) товарный знак «Duboeuf» был заявлен правообладателем на международную регистрацию по ряду стран, и не было выявлено препятствий для предоставления правовой охраны этому знаку в Азербайджане, Болгарии, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Латвии, Литве, Украине и Вьетнаме, что свидетельствует об отсутствии известности лица, подавшего возражение, во всем мире;
- 12) лицо, подавшее возражение, не осуществляло регистрацию своих товарных знаков на территории Российской Федерации, поскольку ему не был интересен российский рынок.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя были приложены копии следующих документов:

- Результаты социологических опросов [7];
- Лицензионные договоры, договоры поставки и таможенные декларации [8];
- Фотографии бутылок [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и 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 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

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, а также противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 подпунктом (2.2) пункта 2.3 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

В соответствии с абзацами 1, 2 и 5 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров, а также фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего

компетентного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Duboeuf», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Данный товарный знак с приоритетом от 26.12.2001 был зарегистрирован в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Возражение от 10.05.2011 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона, а именно, тем, что данный товарный знак воспроизводит часть («Duboeuf») известного на территории Российской Федерации фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, и вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Из представленной лицом, подавшим возражение, выписки из Торгового реестра [1] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо в соответствии с законодательством Франции 09.12.1964. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование «Les Vins Georges Duboeuf» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что оспариваемый товарный знак «Duboeuf» является тождественным части («Duboeuf») фирменного наименования.

В возражении указано, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, получило известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении выпускаемых им вин.

Согласно материалам возражения [2], [5 – 6] лицо, подавшее возражение, является известным производителем французских вин сорта «Beaujolais» («Божоле»), которые принимали участие в международных отраслевых выставках и обладают наградами, а информация об этих винах и их производителе размещалась в специализированных журналах и каталогах. Данная продукция маркировалась товарными знаками «Georges Duboeuf», зарегистрированными на его имя в разных странах мира ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Документы [3 – 4] свидетельствуют о фактах поставки в Россию вин лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Факты введения этих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации подтверждаются таможенными декларациями 1997-2001 гг.

Что касается довода правообладателя о том, что данные поставки в указанный период времени имели незначительные объемы, то следует отметить, что большая часть вин всемирно известного сорта «Beaujolais» («Божоле») продается молодыми, при этом сбор урожая с виноградников и начало продаж этих вин отмечается праздниками, которые проходят, начиная с ноября (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия» – <http://dic.academic.ru>). Ввиду указанного обстоятельства представленные лицом, подавшим возражение, объемы поставок вин сорта «Beaujolais» («Божоле») следует признать вполне значительными, а соответствующий период 1997-2001 гг., в который ввозились эти вина в Россию, – достаточно продолжительным для вывода о том, что российский потребитель имел возможность узнать данные вина лица, подавшего возражение, и, следовательно, об известности на территории Российской



Федерации его фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и сферы деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под соответствующим фирменным наименованием (производство вин), показал однородность только товаров 33 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе – алкогольные напитки.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено наличие тождества у оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета данного товарного знака. При этом следует отметить, что указанное фирменное наименование получило известность, в том числе и на территории Российской Федерации, в отношении вин, однородных товарам 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание факт известности лица, подавшего возражение, в сфере производства алкогольной продукции (вин), коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен породить у потребителя ассоциации с ними и, следовательно, ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в отношении этих товаров.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всего перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации, то следует отметить, что в обоснование данного довода не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им деятельности в иных сферах экономики, кроме производства вин, и об известности на территории Российской Федерации такой его деятельности.

Необходимо также отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1 – 6] не содержат в себе каких-либо сведений о столкновении экономических интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака в отношении иных товаров и услуг, а также отсутствуют документы, свидетельствующие о каких-либо намерениях лица, подавшего возражение, осуществлять иную деятельность, кроме производства вин. Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии у него заинтересованности в подаче возражения в отношении иных товаров и услуг.

Возражение от 10.05.2011 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в связи с тем, что данный товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку использование французского наименования российской компанией следует признать нарушением законодательства о защите прав потребителей ввиду размещения ею на соответствующих товарах недостоверной информации.

В связи с указанным следует отметить, что неправомерность и недобросовестность в действиях лиц при использовании принадлежащих им товарных знаков и какие-либо нарушения ими законодательства о защите прав потребителей не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

При этом иных доводов по вышеуказанному мотиву в возражении не приведено, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака противоречащим общественным интересам.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в связи с тем, что он воспроизводит фамилию винодела г-на Georges Duboeuf без его согласия, не убедителен, так как не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об известности данного физического лица на территории России. Следует отметить, что представленные публикации статей о нем на иностранных языках были размещены в иностранных печатных изданиях [5].

Кроме того, необходимо отметить, что гипотезой соответствующей нормы права, установленной пунктом 2 статьи 7 Закона, является то, что соответствующая

фамилия должна быть достоянием истории и культуры Российской Федерации. Следовательно, при отсутствии указанного обязательного условия для действия данной нормы права она не действует.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что Georges Duboeuf является достоянием истории и культуры Российской Федерации, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона по вышеуказанному мотиву.

Что касается представленных правообладателем документов [7 – 9], то следует отметить, что они не опровергают вышеизложенные выводы о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 33 класса МКТУ. Так, социологические опросы [7] не являются убедительными, поскольку они были проведены безотносительно к производимым товарам и ввиду ретроспективности этих опросов, а документы [8 – 9], датированные 2010-2011 гг., не свидетельствуют о широкой известности продукции правообладателя, маркированной оспариваемым товарным знаком, которая могла бы сложиться в результате длительной и интенсивной его деятельности на российском рынке с использованием данного товарного знака.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение от 08.11.2011, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

**удовлетворить возражение от 10.05.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262761 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.**