

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 18.11.2010, поданное ООО «Торговый Дом РОМАНОВ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379264, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №379264 с приоритетом от 29.12.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.05.2009 по заявке №2005734187/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка», на имя ООО «Русь-Алко», Россия. В дальнейшем владельцем прав на товарный знак по свидетельству № 379264 стало ООО «Постнофф и Ко», Россия. В настоящее время исключительные права принадлежат компании «ВТМ Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – правообладатель). Срок действия – до 29.12.2015.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РОМАНОВ», выполненное обычным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 19.11.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379264 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации следующим требованиям:

- пунктов 1, 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон);

- пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку владеет фирменным наименованием и коммерческим обозначением, включающими обозначение «РОМАНОВ», и осуществляет хозяйственную деятельность на рынке спиртных напитков (в частности, шампанское «РОМАНОВ»);

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой русскую фамилию Романов (пункт 1 статьи 6 Закона). Таким обозначениям правовая охрана может быть предоставлена, если они использовались до даты подачи заявки заявителем и приобрели в результате такого использования различительную способность. Однако ни ООО «Русь-Алко», ни ООО «Постнофф и Ко» не использовали оспариваемый товарный знак, а технологическая инструкция и рецептура на производство водки «РОМАНОВ», представленные в материалы заявки ООО «Русь-Алко», не могли быть использованы им для производства, поскольку выданы ООО «Постнофф и Ко», которое не обладало лицензией. Имеются и другие данные о том, что указанные компании осуществили фальсификацию документов, злоупотребив гражданским правом;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку представляет собой распространенную русскую фамилию Романов (пункт 3 статьи 6 Закона).

Очевидно, что его использование на товарах указывает на то, что к изготовлению такого товара имеет непосредственное отношение человек с такой фамилией, в связи с чем обозначение вызывает соответствующие ассоциации. Однако ни ООО «Русь-Алко», ни ООО «Постнофф и Ко», ни «ВТМ Истеблишмент» не имеют отношения к такой фамилии (как, например, знак «Smirnoff», правообладатель «Дзе Пьер Смирнофф Компани», знак «Коркунов», правообладатель А.Н. Коркунов, «Дымов», «Шустов» и т.д.);

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, начало использовать обозначения «РОМАНОВ», «ROMANOV», для маркировки товара «шампанское, игристые вина» значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака (пункт 3 статьи 6 Закона). Указанная продукция стала известна широкому кругу ценителей шампанского, длительное время используется на российском рынке, пользуется доверием и популярностью, а также символизирует собой качество и престиж. Действия правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации свидетельствуют о его недобросовестности, являются актом недобросовестной конкуренции и подлежат запрету;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками на имя лица, подавшего возражение:

- по свидетельству № 124301, приоритет от 23.11.1994, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ [1];

- по свидетельству № 124303, приоритет от 23.11.1994, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ [2];

сходство обусловлено тождественным словесным элементом «РОМАНОВ», а однородность товаров 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «водка» и услуг 35 и 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по закупке и реализации (сбыту) товаров очевидна, поскольку сферой деятельности лица, подавшего возражение, является производство, продвижение и продажа алкогольных напитков (шампанского) (пункт 1 статьи 7 Закона). Следует отметить,

что при заключении лицензионного договора по знакам [1-2] в предмете договора было указано: «лицензиат получает право обозначать товарным знаком услуги 35 и 42 класса МКТУ, ... связанные с продвижением на рынке и реализацией шампанского вина «Романов классическое»...»;

- оспариваемый товарный знак «РОМАНОВ» тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Торговый Дом РОМАНОВ»), которое осуществляет свою деятельность в отношении однородных товаров, а именно производство и реализация алкогольной продукции (пункт 3 статьи 7 Закона). Дата регистрации юридического лица – 21.08.1998, то есть до даты приоритета оспариваемого знака – 29.12.2005;

- оспариваемый товарный знак «РОМАНОВ» тождественен коммерческому обозначению, используемому лицом, подавшим возражение (ООО «Торговый Дом РОМАНОВ»), в своей хозяйственной деятельности, а именно при производстве и реализации алкогольной продукции (пункт 8 статьи 1483 Кодекса). Помимо этого лицу, подавшему возражение, принадлежат Интернет-сайты www.tdromanov.ru www.romanovclassic.ru с 2003 и 2004 годов соответственно. В силу длительного использования обозначения «РОМАНОВ», оно должно быть признано коммерческим обозначением;

- действия по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку способны вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия (статья 10 bis Парижской конвенции).

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены копии следующих материалов:

- комплект учредительных документов ООО «Торговый Дом РОМАНОВ»: решение, устав (разные редакции), свидетельства, выписка (1);

- распечатки свидетельств №№ 379264, 124301, 124303, 372586, 357343, 357344, 372589, 372588, 372587 (2);

- материалы договора о совместной деятельности от 01.12.1998 (3);

- лицензия на производство, хранение и поставки шампанских вин от 22.07.2002 с приложениями (4);

- письма Минсельхоза России и технологические инструкции по производству ООО «Постнофф и Ко» водки «КОНТИНЕНТАЛЬ РОЯЛЬ» (5);

- распечатки из сети Интернет (6);

- разрешительная документация по шампанскому «Романов»: санитарно-эпидемиологическое заключение с приложениями, технологическая инструкция, сертификат соответствия (7);

- материалы договоров на разработку дизайн-проекта от 01.03.2004, от 01.09.2005 (8);

- материалы договора поставки от 07.08.2001 (9);

- материалы контракта от 14.01.2003 (10);

- материалы договоров от 14.11.2003, от 17.11.2003, 18.11.2003, 25.12.2003 (11);

- лицензионный договор от 01.08.2006 и материалы по его регистрации в Роспатенте (12);

- материалы договора поставки от 27.09.2005 (13);

- реестр дипломов и рекламно-информационных материалов с их приложением (14);

- лицензионный договор на использование товарного знака от 02.09.2003 (15);

- справка о доменах второго уровня (16);

- материалы договора оказания услуг по созданию Интернет сайта от 13.09.2004 (17);

- письмо Союза виноградарей и виноделов России (18).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 379264 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил в отзыве, представленном 14.01.2011, несогласие с доводами возражения,

мотивировав его следующим:

- доказательств отсутствия различительной способности у оспариваемого товарного знака в возражении не представлено. Надлежащая правовая оценка вопросу о различительной способности была дана в решении Роспатента, принятом на основании заключения Палаты по патентным спорам, в соответствии с которым знак был зарегистрирован;

- утверждение о том, что знак вводит потребителя в заблуждение, поскольку лица, являющиеся его правообладателями, не имеют отношения к фамилии Романов, субъективно, и объективных доказательств, подтверждающих его, не представлено;

- введение потребителя в заблуждение в силу широкой известности шампанского «Романов» и его производителя не доказано, поскольку значительная часть документов датирована 2004 годом, а приоритет оспариваемого товарного знака 2005 год. Кроме того, большинство представленных документов свидетельствуют лишь о неких закупках третьими лицами незначительного количества комплектующих для производства напитков и незначительных партий шампанского. Напротив, данные социологических исследований говорят о том, что у потребителей обозначение «Романов» в наименьшей степени ассоциируется с шампанским и в наибольшей степени с водкой;

- также следует отметить, что с точки зрения конкурентных отношений товары «шампанское» и «водка» не являются взаимозаменяемыми, то есть товарами, которые потребитель готов заменить один другим в процессе их обычного потребления, что дополнительно свидетельствует об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- относительно сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2], указывается, что оно отсутствует, поскольку нет однородности товаров и услуг;

- по вопросу фирменного наименования лицо, подавшее возражение, отмечает, что никогда не обладало предусмотренной законодательством лицензией

на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, а следовательно не могло и не может осуществлять деятельности в данной области. Право на использование фирменного наименования до 01.01.2008 могло быть передано только по договору коммерческой концессии, а Кодекс вообще не предусматривает подобную передачу;

- положения Кодекса о коммерческом обозначении не могут быть применены, поскольку дата приоритета оспариваемого знака 29.12.2005, то есть до вступления в силу Кодекса;

- довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

К отзыву приложены копия заключения Института социологии РАН с приложением (19).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2011, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- фотографии бутылок шампанского (20);
- копия протокола осмотра информационного ресурса с приложениями (21);
- копии страниц информационного источника (22);
- копия протокола осмотра письменных доказательств с приложениями (23).

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

С учетом даты (29.12.2005) приоритета товарного знака по свидетельству № 379264 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие

10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения

с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака «РОМАНОВ» показывает, что он тождественен элементу отличительной части фирменного наименования ООО «Торговый Дом РОМАНОВ», Россия, зарегистрированного Московской областной регистрационной палатой при Администрации Московской области Российской Федерации 21.08.1998 (1), т.е. до даты подачи товарного знака по свидетельству №379264.

Положениями пункта 5 статьи 1252 Кодекса установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и(или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Учитывая, что у ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается товаров (услуг), в отношении которых осуществляется деятельность лица, обладающего правом на фирменное наименование, необходимо отметить следующее.

В соответствии с материалами возражения ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» было зарегистрировано 21.08.1998 и в этом же году начало активно работать в сфере обеспечения производства и продвижения на рынок алкогольной продукции. Так, согласно материалам договора о совместной деятельности (3) в целях создания продукта «РОМАНОВ» (шампанское) указанное юридическое лицо обязано осуществить разработку общей концепции дизайна продукта (включая упаковку, этикетку, контрэтикетку, кольеретку и колпачок), обеспечить продажу и продвижение продукта. Другая сторона договора (ЗАО АПФ «МИРНЫЙ») является производителем указанного продукта и обязана обеспечить контроль качества продукции и не использовать наименование «РОМАНОВ» для создания, производства и реализации других продуктов.

Следует отметить, что в уставных документах ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» (1) указана область деятельности общества, в частности оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, исследование конъюнктуры рынка, рекламная деятельность, оказание различного рода услуг. Разрешительные документы (7) выданы на имя производителя (ЗАО АПФ «МИРНЫЙ»).

В целях исполнения взятых по договору о совместной деятельности обязательств ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» были приобретены исключительные права на товарные знаки [1, 2]. В этой связи действия по приобретению исключительных прав на товарные знаки являются подтверждением фактической области деятельности лица, подавшего возражение.

В 2004 и 2005 годах по договорам (8), заключенным ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» с различными дизайнерами, были разработаны новые дизайн-проекты этикетки, контрэтикетки, кольеретки, пробки и рекламного логотипа для шампанского «РОМАНОВ. Классическое» и «РОМАНОВ».

Материалы (9) свидетельствуют о заключении (07.08.2001) между производителем и ООО «Фирма РЖН» рамочного договора на поставку шампанского вина «РОМАНОВ» классическое». Исполнение и дополнение условий договора представлены за 2001, 2003 годы. Взаимоотношения между указанными компаниями иллюстрируются также договорами (11). Следует обратить внимание на то, что ООО «Фирма РЖН» была выбрана в качестве покупателя готовой продукции по соглашению с ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» (см. соглашение № 1 от 01.08.2001 к договору о совместной деятельности).

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что при участии в различных выставках и конкурсах алкогольной продукции (см., например, диплом конкурса «Ялта. Золотой грифон - 2006») награждались совместно две компании - ЗАО АФ «МИРНЫЙ» и «Торговый Дом РОМАНОВ» (брют белый Российское шампанское «Романов», 2002, 2003 г.г.).

Таким образом, материалами возражения подтверждается совместное осуществление деятельности с 1998 года ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» и ЗАО АФ «МИРНЫЙ» в форме простого товарищества в области производства, продвижения и реализации алкогольной продукции, а именно игристого вина (шампанское).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» осуществляет свою деятельность на рынке алкогольной продукции

(игристые вина), что соответствует товарам 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «водка».

Довод правообладателя о том, что товары «водка» и «шампанское» не являются взаимозаменяемыми, не может быть признан убедительным, поскольку они имеют одинаковый сегмент рынка, одинаковое назначение, цель применения, и могут создавать у среднего российского потребителя представление о принадлежности этих товаров одному лицу. Следует отметить, что законодательством устанавливается неправомерность регистрации при столкновении прав на фирменное наименование и товарные знаки в отношении однородных товаров, в пункте 3 статьи 7 Закона отсутствует понятие «взаимозаменяемость» товаров.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 3 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что представленных материалов (1-18) недостаточно для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара. В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не были представлены документы, которые могли бы свидетельствовать о наличии устойчивых ассоциаций у потребителя игристых вин, маркированных обозначением «РОМАНОВ» с ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» и о введении потребителя в заблуждение.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что материалы (20-23) не могут быть приняты во внимание, поскольку представлены после даты подачи возражения и принятия его к рассмотрению. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы возражения, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. Такие материалы могут быть

оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что использование на товарах обозначения «РОМАНОВ» порождает ассоциации о том, что к их производству имеет отношение человек с такой фамилией, то они являются декларативными и не подтверждены документально. Ссылка на существующие товарные знаки («Smirnoff», «Коркунов», «Дымов», «Шустов») и их взаимосвязи с фамилиями производителей представляется не убедительной. Так, например, правообладателем свидетельств на товарные знаки с элементом «Шустов» является ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», а по товарным знакам с элементом «Коркунов» - ООО «Одинцовская кондитерская фабрика».

Следует отметить, что в условиях рыночной экономики производителями товаров для целей успешного продвижения товаров используется мерчандайзинг персонажа (использование вымышленных персонажей для расширения продажи различных товаров и/или услуг). В настоящее время это одно из самых популярных средств повышения привлекательности продукции для потенциальных потребителей. В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что обозначение «РОМАНОВ» будет восприниматься как указание на вымышленного персонажа или какую-либо личность из царского рода Романовых.

В силу изложенного мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого товарного знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 Закона, не может быть признано обоснованным.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона также следует признать неубедительным в силу следующего.

Анализ материалов заявки № 2005734187/50 показал, что в решении Роспатента от 31.03.2009, на основании которого была произведена регистрация оспариваемого товарного знака (далее – решение Роспатента), подробным

образом был рассмотрен вопрос соответствия обозначения «РОМАНОВ» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. В частности, было указано на отсутствие однозначных ассоциаций обозначения «РОМАНОВ» с фамилией некоего физического лица или данных об утрате им различительной способности.

Следует также обратить внимание, что в материалах возражения не содержатся сведения, которые могли бы однозначно опровергнуть обозначенные в решении Роспатента выводы. Что касается довода о фальсификации документов, представленных при регистрации товарного знака, следует отметить, что нормативное регулирование споров в административном порядке не предусматривает оценку подлинности документов.

В качестве еще одного основания оспаривания в возражении приведено основание – несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, и указаны товарные знаки [1] и [2].

Оспариваемый товарный знак «РОМАНОВ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, включает словесный элемент «РОМАНОВ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «R», вписанной в окружность. Под словесным элементом размещен еще один словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. При этом второй словесный элемент выполнен более мелким шрифтом и в конце слов «ДОМ» и «РОМАНОВ» размещены точки. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и включает словесный элемент «РОМАНОВ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым расположен еще один

словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. При этом второй словесный элемент выполнен более мелким шрифтом и в конце слов «ДОМ» и «РОМАНОВ» размещены точки. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака показывает, что он представляет собой словесный элемент «РОМАНОВ», тождественный словесному элементу «РОМАНОВ» противопоставленных товарных знаков [1-2], что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков правообладателем не оспаривается.

Услуги 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], относятся, в частности к закупке, демонстрации и реализации товаров, стимулированию сбыта товаров, т.е. могут оказываться, в том числе и в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка», что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

Высокая степень сходства сравниваемых знаков и пересечение деятельности производителей алкогольной продукции и продавцов алкогольной продукции позволяют усмотреть, что в данном случае потребитель будет идентифицировать источник происхождения товаров и услуг, как один и тот же.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что правовая охрана товарному по свидетельству №379264 в отношении товаров 33 класса МКТУ предоставлена в нарушение положений пункта 1 статьи 7 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 (в частности, статья 10 bis Парижской конвенции) не могут быть приняты во внимание.

Коллегия Палаты по патентным спорам также обращает внимание на то, что норма права пункта 8 статьи 1483 Кодекса: «не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака», отсутствовала в правовой базе, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не проводился.

В Палату по патентным спорам 24.01.2011 от правообладателя поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что «...коллекцией Палаты по патентным спорам в ходе рассмотрения возражения были приняты у лица, подавшего возражение, дополнительные материалы, не относящиеся к общедоступным словарно-справочным источникам информации, а также не был исследован вопрос о том, что правообладатели оспариваемого знака уже давно производят водку «Романов» в рамках совместной деятельности с партнерами по

бизнесу (соответствующие материалы готовятся и будут предоставлены дополнительно)».

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что при рассмотрении возражения от 18.11.2010 не мог быть рассмотрен вопрос об использовании правообладателем на своих товарах (водка) оспариваемого товарного знака «РОМАНОВ», поскольку в распоряжение коллегии не были представлены какие-либо документы по данному вопросу.

Остальные доводы особого мнения рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 18.11.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379264 недействительным полностью.