

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» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.10.2022, поданное Акционерным обществом «Торговый Дом Арома» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №730898, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **Castillo de Madax** » по заявке №2019710311 с приоритетом от 11.03.2019 зарегистрирован 10.10.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №730898 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айспирит Групп», 143581, Московская область, р-н Истринский, д. Лешково, корп. 4 / литера Б1, этаж 2, пом. 1,27 (RU) (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку

ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 5 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему.

На территории Королевства Испания существует национальная регистрация обозначения «Castillo de Madax» в качестве товарного знака (001734292), правообладателем является испанская компания «БОДЕГАС ЛУСОН» (BODEGAS LUZON, S.L.), которая также является производителем вина, маркированного обозначением «Castillo de Madax». Лицо, подавшее возражение, являлось эксклюзивным дистрибьютером компании «БОДЕГАС ЛУСОН» по договору от 08.04.2019 г. на поставку алкогольной продукции, включая вино «Castillo de Madax» в ассортименте.

Исходя из этого, лицо, подавшее возражение, полагает, что государственная регистрация обозначения «Castillo de Madax» на территории Российской Федерации способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку обозначение вызывает ассоциации с производителем в Испании, но не в Российской Федерации. Компания BODEGAS LUZON, S.L. своего согласия ООО «Айспирит Групп» не давала.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на статьи в открытых источниках, которые способны подтвердить известность испанского производителя российскому потребителю.

Так, 17.09.2016 на сайте: <https://noticia.ru/allnews/turizm/10-luchshih-ispanskih-vin-iz-supermarketa-desheвле-5-evro-l-8438.htm> была опубликована статья «10 лучших испанских вин из супермаркета дешевле 5 евро». Так в статье указывается, что Розовое вино Castillo de Madax Rosado. Это вино относится к региону производства Хумилья и выпускается винодельней Bodegas Luzon. Его отличает сладкий и вместе с тем свежий вкус. Аналогичная статья вышла 29.09.2016 также на сайте: <https://catalunva.m/tutorials/article/3069-top-10-luchshih-ispanskih-vin-prodavuschihsva-v-supermarketah/>.

Таким образом, оспариваемый товарный знак стойко ассоциируется с компанией BODEGAS LUZON, S.L. и Королевством Испанией, что, по мнению лица, подавшего возражение, обуславливает его несоответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие требованиям пункта 5 статьи 1483 Кодекса обусловлено необходимостью охранять географические наименования, признанные таковыми в одной из стран-участниц ТРИПС. В соответствии со сведениями из Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (<https://fsrar.gov.ru/>), наименование Кастильо де Мадакс, является наименованием места происхождения товара, что подтверждается всеми поставками вина с данным наименованием на территорию Российской Федерации в ЕГАИС: номера реестровых записи уведомления о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции в ЕГАИС: 01-00093052, 01-00093054, 01-00093051, 01-00100189 наименований «Вино защищенного наименования места происхождения региона Хумилья категории ДО розовое сухое "Кастилло де Мадакс" Монастрель», «Вино защищенного наименования места происхождения региона Хумилья категории ДО красное сухое "Кастилло де Мадакс" Монастрель-Темпранильо», «Вино защищенного наименования места происхождения региона Хумилья категории ДО белое сухое "Кастилло де Мадакс" Макабео-Айрен», «Вино выдержанное защищенного наименования места происхождения региона Хумилья категории ДО, красное сухое "Кастилло де Мадакс" Грандес Аньядас Монастрель-Каберне-Совиньон» с датами первых поставок 29.06.2017; 03.11.2017 и так далее.

При этом вино Castillo de Madaх из региона Хумилья не имеет никакого отношения к производству на территории России и давно производится исключительно в регионе Хумилья, а не в Истринском районе Московской области. Исходя из выписок из реестра ЕГАИС, и сведений, которые имеются на бутылках, вино Castillo de Madaх имеет статус DO (исп. Denominación de Origen), который связан с регионом Хумилья.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №730898 недействительной полностью.

В качестве приложений к возражению указаны следующие документы:

1. Контракт №BODLUZ-0419;
2. Копия претензионного письма ООО «Айспирит Групп»;
3. Копия искового заявления ООО «Айспирит Групп»;
4. Ответ на претензию от АО «ТД «АРОМА»;
5. Письмо компании BODEGAS LUZON, S.L.;
6. Письмо Росалкогольрегулирования от 11.11.2022 № у-1 -21864/0.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и месте его рассмотрения, представил отзыв. Доводы отзыва сводятся к отсутствию сходства между сопоставляемыми обозначениями.

Правообладатель оспаривает заинтересованность лица, подавшего возражения по следующим причинам.

АО «ТД «Арома» не производит вино под обозначением «Castillo de Madax», а лишь импортирует и продает испанское вино бренда «Castillo de Madax» на основании Контракта № BODLUZ-0419 от 08.04.2019. Срок действия Контракта - до 31.12.2020. Однако в материалах возражения нет ни одной спецификации к контракту, а также отсутствуют доказательства продления срока действия контракта до 31.12.2022. В связи с этим нельзя сделать вывод о том, что АО «ТД «Арома» на основании Контракта импортирует и продает именно испанское вино бренда «Castillo de Madax», в том числе после 31.12.2020. Что касается наличия между Правообладателем и АО «ТД «Арома» судебного спора о незаконном использовании АО «ТД «Арома» товарного знака №730898 (дело № А40-207258/22-12-1575), то он является реализацией правообладателем его права на защиту исключительного права на товарный знак №730898 и сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности АО «ТД «Арома» в признании регистрации

товарного знака №730898 не соответствующей требованиям законодательства. Кроме того, правообладатель указывает на незначительный объем согласно п.2.3 Контракта его общая сумма составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) евро. В первом абзаце на странице 4 Возражения АО «ТД «Арома» приводит ссылку на статью «10 лучших испанских вин из супермаркета дешевле 5 евро», согласно которой розовое вино Castillo de Madax стоит 2,90 евро. Если, исходя из того, что цена производителя всегда ниже цены в супермаркете, предположить, что закупочная цена одной бутылки по Контракту 2,00 евро и по Контракту приобреталось исключительно вино Castillo de Madax, то по Контракту с 08.04.2019 по 31.12.2020 (т.е. за 20 месяцев) было поставлено всего 250 000 бутылок. Для сравнения, за 12 месяцев 2020 года группа компаний «Абрау-Дюрсо» реализовала 39 510 000 бутылок алкогольной продукции, что на 5% меньше, чем в 2019 году (см. статью <https://kuban. rbc. ru/krasnodar/07/05/2021 /6094e 1 ec9a79476387319baa>, дата размещения 07.05.2021, принт-скрин статьи прилагается).

Приведенные данные об объемах продаж однозначно говорят о том, что даже возможная продажа АО «ТД «Арома» 250 000 бутылок вина «Castillo de Madax» не могла привести к возникновению у российских потребителей устойчивой ассоциации обозначения «Castillo de Madax» в отношении вин с испанской компанией «БОДЕГАС ЛУСОН» и с местом изготовления этих вин в Королевстве Испания.

Утверждение о многочисленных предложениях к продаже в сети Интернет до даты приоритета товарного знака №730898 в Возражении подтверждается принт-скринами результатов поиска в поисковом сервисе Google, а также принт-скринами с сайтов АО «ТД «Арома» и <https://winestyle.ru>. Однако на всех указанных принт-скринах отсутствуют какие-либо даты, что не позволяет сделать вывод о том, что представленные принт-скрины были сделаны до даты подачи заявки на товарный знак №730898 (т.е. до 11.03.2019). Следовательно, представленные принт-скрины не могут считаться надлежащими доказательствами.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении и возражения, поступившего 31.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №730898.

К отзыву приложены следующие документы:

7. словарное значение слов Castillo Madax;
8. Статья от 07.05.2021;
9. Решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547150;
10. Правила функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На заседании, состоявшемся 17.02.2023, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о совместном рассмотрении дел, в котором сообщается относительно подачи компанией Бодегас Лусон возражения от 07.02.2023 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №730898 по основаниям, предусмотренным положением статьи 6 septies Парижской Конвенции, то есть на основании недопустимости регистрации товарного знака на имя агента по дистрибьюторскому соглашению при наличии у изготовителя исключительных прав тождественный или сходный товарный знак, зарегистрированный на территории стран-участниц Парижской конвенции.

Коллегия рассмотрела поступившее ходатайство и отказала в его удовлетворении, так как основания оспаривания в возражениях являются отличными друг от друга, следовательно, требуют установления разных оснований для применения положений пунктов 3 и 5 статьи 1483 Кодекса и положений статьи 6 septies Парижской конвенции.

Принимая во внимание отличия в основаниях оспаривания и отличия в сторонах спора (лицо, подавшее возражение, является испанской компанией в

отличии от лица, подавшего рассматриваемое возражение) у коллегии отсутствовали основания для отложения рассмотрения в целях объединения рассмотрения возражений от 17.10.2022 и от 07.02.2023. Данное отложение привело бы к необоснованному затягиванию административного делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №730898 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014,) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее- Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Исходя из требований пункта 5 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств-участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию и 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №730898 представляет собой словесное обозначение « **Castillo de Madax** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов между правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеется судебный спор относительно незаконного использования Акционерным обществом «Торговый дом «АРОМА» товарного знака по свидетельству №730898 (дело № А40-207258/22-12-1575). При этом лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что использовал оспариваемое обозначение

правомерно ввиду заключенного эксклюзивного дистрибьюторского соглашения с компанией-производителем испанского вина.

Учитывая столкновение сторон спора вокруг использования словесных элементов «Castillo de Madax», составляющих оспариваемый товарный знак, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Акционерного общества «Торговый дом «АРОМА» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №730898.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №730898 не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 5 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Само по себе оспариваемое обозначение « Castillo de Madax » не содержит элементов, которые бы неверно ориентировали потребителей относительно производителя, так как не содержит ни названия компании-производителя (Бодегас Лусон), ни указания на географию происхождения, не соответствующую действительности (в обозначении отсутствуют слова «Испания», «Хумилья»), ввиду чего признание оспариваемого товарного знака способным ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ возможно только в случае представления доказательств восприятия потребителями данного обозначения в качестве средства индивидуализации иного лица ввиду использования обозначения последним длительный период времени, в больших объёмах с активным информированием потребителей о таком использовании.

С материалами рассматриваемого возражения такие доказательства не поступали, оценка восприятия потребителями оспариваемого товарного знака не проводилась, сведения о рекламе продукции не предоставлялись, ввиду чего отсутствуют основания для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя.

Сам факт реализации лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации, вина, маркированного спорным обозначением, в исполнение обязательств дистрибьютора перед контрагентом – испанской компанией Бодегас Лусон, в отсутствие количественных показателей и сведений о рекламе продукции, а также опроса общественного мнения, не позволяет прийти к выводу об известности российским потребителям слов « **Castillo de Madax** » как средства индивидуализации испанской компании.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, так как спорное обозначение состоит из слов испанского языка, в то время, как правообладателем является российская компания, коллегия отмечает следующее.

Способность введения потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком относительно производителя предполагает установление квалифицирующих признаков в части наличия ассоциаций потребителей спорного обозначения с каким-либо конкретным производителем. Довод об испанском языке скорее связывает неверные ассоциации не с производителем, а с местом производства товара, однако в таком случае, для применения нормы спорное обозначение должно содержать географическое наименование или название природного объекта, известного в определенной географии, отличное от географического расположения правообладателя. В данном случае оспариваемый товарный знак представляет собой слова, не являющиеся географическим наименованием или названием природного объекта. Так, слова «Castillo de Madax» в переводе с испанского языка на русский имеют значение «замок Мадакс» (<https://translate.academic.ru/castillo/es/ru/>).

Использование испанского языка, как и иного иностранного языка, является допустимым для российских заявителей и правообладателей, что подтверждается регистрационной практикой Роспатента.

Представленные скриншоты публикаций на Интернет-страницах не содержат даты публикации, ввиду чего оцениваются как ненадлежащее средство доказывания.

Таким образом, вышеприведенный анализ показал отсутствие основания для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса к товарному знаку по свидетельству №730898.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 5 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Международным договором, регулирующим отношения между Российской Федерацией и Испанией в области защиты прав на географические указания, идентифицирующие спиртные напитки, является Соглашение ТРИПС, сторонами-участницами которого являются данные страны.

Согласно подпункту 1 пункта 23 Соглашения ТРИПС каждый член Соглашения ТРИПС предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон для предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое указано в данном географическом указании, даже если указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как "вид", "тип", "в стиле", "имитация" или подобными им.

Таким образом, норма, изложенная в пункте 5 статьи 1483 Кодекса, предусматривает отклонение Роспатентом заявок на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, содержащих географические указания, охраняемые на территории Испании как обозначения, позволяющие идентифицировать спиртные напитки, происходящие исключительно с ее территории, для спиртных напитков, не

происходящих с данной территории, и вне зависимости от языка, на который данные указания переведены.

В данном случае представленные лицом, подавшим возражение, документы из реестров Росалкогольрегулирования содержат указание не географическое указание – регион «Хумилья», Испания, внутри которого производятся вина под различными торговыми наименованиями, в том числе «Castillo de Madax».

Вместе с тем под действие пункта 5 статьи 1483 Кодекса попадает исключительно географическое указание, идентифицирующее вина с определенной территории, которым в данном случае является слово «Хумилья», отсутствующее в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №730898.

Указанное является основанием для отказа в применении положений пункта 5 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для прекращения правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о наличии названия региона производства вин на оригинальных контрэтикетках продукции, то коллегия обращает внимание, что оценке подлежит с одной стороны оспариваемый товарный знак и входящие в его состав словесные элементы, а с другой стороны слово, являющееся географическим указанием, идентифицирующим вина с определенной территории. Поэтому довод о наличии географического указания на этикетках не соотносится с предметом исследования в рамках полномочий коллегии Палаты по патентным спорам.

Также следует обратить внимание на представленные правообладателем документы относительно порядка внесения сведений о поставках алкогольной продукции из защищенных мест происхождения товаров, который предусматривает добровольный и заявочный тип уведомления ведомства, что означает отсутствие проверки достоверности содержащихся в таких заявках сведений. Таким образом, статус слова «Хумилья» как географического указания требует подтверждения путем предоставления выписок из соответствующих иностранных реестров

защищенных географических указаний. В ином случае представленные сведения являются декларативными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №730898.