

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 25.11.2014, поданное ООО «Компания «ТВ»», г.Калининград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №365255, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2007725836 с приоритетом от 22.08.2007 зарегистрирован 20.11.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №365255 на имя ООО «Александровы погреба», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SANTA HELENA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 25.11.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 365255 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак по свидетельству №365255 вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие известности на территории Российской Федерации немецкой компании «WorldStar Trading GmbH», официальным дистрибьютором которой является лицо,

подавшее возражение. Компания получила известность как производитель вина «LIEBEFUEER WEIN ST.HELENA».

Исходя из вышеуказанного, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что данная регистрация противоречит требованиям статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что обозначение «SANTA HELENA» относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, а именно - общепринятым религиозным, географическим и историческим наименованием, представляющим собой:

- название острова, на котором Наполеон провел последние годы жизни;
- имя христианской святой мученицы;
- имя при крещении русской княгини Ольги;
- название пушечного парусного линейного корабля флота Российской Империи.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №365255 недействительным полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее.

- возражение не содержит никакой информации относительно времени введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации вина «LIEBEFUEER WEIN ST.HELENA», производителем которого является компания «WorldStar Trading GmbH», что имеет существенное значение для вывода об известности российскому потребителю данной продукции и ее производителя;

- помимо оспариваемого товарного знака, правообладатель является владельцем товарного знака «St.Helena» по свидетельству № 191392, при этом оба товарных знака в течение длительного времени используются под контролем и по

заказу правообладателя на винах зарубежного производства, в частности, вина, произведенные чилийскими и итальянскими производителями, присутствуют на российском рынке с 2011 года, а вина, произведенные немецкими и итальянскими производителями – с 2005 года;

- вся алкогольная продукция, маркированная товарными знаками «SANTA HELENA», «St.Helena», импортируется на территорию Российской Федерации исключительно под контролем правообладателя, а указанные товарные знаки используются на основании лицензионных договоров, надлежащим образом зарегистрированных в Роспатенте;

- помимо российских регистраций, правообладатель владеет товарным знаком «St.Helena» по международной регистрации №787888 с приоритетом от 02.08.2002, который охраняется, в частности, на территории Австрии, Беларуси, Кипра, Германии, Франции, Италии, Украины и других стран, и товарным знаком «SANTA HELENA» по международной регистрации №1065425 с приоритетом от 13.12.2010, который охраняется, в частности, на территории Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Италии, Украины и других стран;

- с 2005 по 2015 годы было произведено и ввезено на территорию Российской Федерации более 3 000 000 бутылок вина, маркированных товарными знаками «SANTA HELENA», «St.Helena»;

- принимая во внимание длительность, непрерывность и учитывая крупные объемы поставок, продукция, маркированная товарными знаками «SANTA HELENA» и «St.Helena», поставляемая на территорию Российской Федерации с согласия и под контролем правообладателя, хорошо известна потребителям, имеет высокую репутацию и признание;

- решением Арбитражного суда Калининградской области по делу №А21-3089/2014 о запрете ООО «Компания «ТВ» (лицу, подавшему возражение) ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации вино, маркированное обозначением «St.Helena», и взыскании с ООО «Компания «ТВ» компенсации, был подтвержден факт ввоза контрафактной продукции и взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки, при этом доказательства

присутствия на территории Российской Федерации продукции «LIEBEFUER WEIN ST.HELENA», производителем которой является компания «WorldStar Trading GmbH», ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и товарного знака «St.Helena» по свидетельству №191392, суду представлены не были;

- вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака алкогольной продукции «LIEBEFUER WEIN ST.HELENA» производства компании «WorldStar Trading GmbH» на территории Российской Федерации не существовало, так же, как не было какой-либо другой продукции иных производителей, маркированной обозначениями «SANTA HELENA» или «St.Helena»;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, опровергаются изложенными выше фактическими обстоятельствами;

- приведенные в возражении примеры значения словосочетания «SANTA HELENA», свидетельствуют о полисемантическом характере этого обозначения и не подтверждают отсутствие у него различительной способности или возможности отнесения его к общепринятым символам и терминам.

Помимо вышеуказанного, правообладатель отмечает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует реальная заинтересованность в подаче возражения, поскольку это лицо не является производителем продукции, а выступает лишь импортером готовой продукции на территории Российской Федерации. Действия лица, подавшего возражение, в целом направлены на то, чтобы избежать гражданско-правовой ответственности за допущенное нарушение исключительных прав правообладателя на оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №365255.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки информации о международных регистрациях №№787888, 1065425 с сайта www.wipo.int [1];
- копии грузовых таможенных деклараций на ввоз алкогольной продукции «SANTA HELENA», «St.Helena» разных производителей за 2005 – 2015 годы [2];
- копии свидетельств о государственной регистрации, сертификаты и декларации соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на алкогольную продукцию «SANTA HELENA», «St.Helena» за 2005 – 20145 годы [3];
- распечатки с сайтов <http://www.internationalwinechallenge.com/>, <http://www.decanter.com> с информацией о наградах продукции «SANTA HELENA», «St.Helena» [4];
- страницы каталога ООО «ТД «Русьимпорт» с информацией о продукции «St.Helena» за 2007 год [5];
- распечатка решения Арбитражного суда Калининградской области по делу №А21-2274/2014 [6];
- распечатка решения Арбитражного суда Калининградской области по делу №А21-3089/2014 [7];
- распечатка из реестра свидетельств о государственной регистрации;
- скриншоты страниц реестра деклараций о соответствии.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 22.08.2007 поступления заявки №2007725836 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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 или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

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

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что эта заинтересованность выражается в столкновении интересов сторон, которое повлекло за собой судебные разбирательства, касающиеся спора о нарушении прав на товарные знаки, которыми маркируются товары, ввозимые на территорию Российской Федерации лицом, подавшим возражение, и производимые под контролем правообладателя.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SANTA HELENA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «SANTA HELENA» вводит потребителя в заблуждение относительно производителя

товаров, основан на его утверждении об известности на территории Российской Федерации немецкой компании «WorldStar Trading GmbH», производящей и экспортирующей на территорию Российской Федерации вино, маркированное обозначением «LIEBEFUER WEIN ST.HELENA».

Однако никаких материалов, подтверждающих известность указанной компании в Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Сведения о присутствии на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров (вин), произведенных компанией «WorldStar Trading GmbH», маркированных обозначением, включающим словосочетание «SANTA HELENA», данные об объемах производства и импорта вин на территорию Российской Федерации, о длительности таких поставок, которые могли бы свидетельствовать о возникновении в сознании российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между названием вина «SANTA HELENA» и его производителем в лице немецкой компании, также отсутствуют.

Вместе с тем, из материалов [6] – [7], представленных правообладателем, следует, что лицо, подавшее возражение, ввозило и реализовывало на территории Российской Федерации вино, маркированное обозначением «LIEBEFUER WEIN ST.HELENA», производителем которого является немецкая компания «WorldStar Trading GmbH», после даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом данная продукция была признана контрафактной на основании решения Арбитражного суда Калининградской области по делу №А21-3089/2014.

Что касается оспариваемого товарного знака, то представленные правообладателем материалы [1] – [5] убедительно показывают длительное и интенсивное использование его на алкогольной продукции под контролем правообладателя на основании лицензионных договоров.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не располагает данными для обоснованного вывода о том, что оспариваемый товарный знак может

породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров 32 и 33 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, и, тем самым, ввести потребителя в заблуждение относительно их изготовителя.

Оценивая словосочетание «SANTA HELENA» в целом, коллегия также полагает неубедительным довод лица, подавшего возражение, об отсутствии у него различительной способности, а также о том, что оно состоит из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, характерными для производства алкогольных и безалкогольных напитков или символизирующими эти области деятельности. Никаких документов в подтверждение этого утверждения лицо, подавшее возражение, не представило.

Поскольку словосочетание «SANTA HELENA» может вызывать в сознании потребителя различные ассоциации и домысливания, связанные с именем христианской святой, которым названы остров, парусник и др., коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью или относится к обозначениям, необходимость использования которых может возникнуть у любого лица в гражданском обороте, связанном с производством алкогольных и безалкогольных напитков.

Следует отметить, что имена христианских святых часто используются в Западной Европе в качестве названий вин, что связано с историей виноделия, которое получило широкое распространение именно в католических монастырях для производства вина для обрядовых целей.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

Ссылка лица, подавшего возражение, на статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция) не может быть рассмотрена в рамках данного дела, поскольку не относится к компетенции коллегии. Лицо, подавшее возражение, может обратиться для признания действий

правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, недобросовестной конкуренцией, в соответствующие инстанции.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №365255.