

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.03.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ФГУП «Кизлярский коньячный завод», Дагестан, г. Кизляр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 433073, при этом установлено следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак «» по заявке № 2009708345 с приоритетом от 20.04.2009 зарегистрирован 22.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 433073 на имя ООО «РВВК», г. Рязань в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «коричневый, шоколадный, желтый, белый, бронзовый, красный, синий, серебряный». Срок действия регистрации – до 20.04.2019.

В поступившем 25.03.2016 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 433073 (1),

зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, сходен до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 304629, приоритет от 11.12.2002 (2), право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) несмотря на их отдельные отличия, имеют сходство внешней формы, вида и характера изображения, сочетаний цветов и тонов, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) зарегистрированы для однородных товаров 33 класса МКТУ и товара 32 класса МКТУ «пиво»;

- что касается иных товаров 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1), то, учитывая их относимость к одной сфере экономической деятельности: производство пищевых продуктов, а также связанную с ней деятельность по их поставке, хранению и реализации, а также то, что сравниваемые товарные знаки, как отмечалось выше, практически тождественны, в силу чего значительно увеличивается вероятность смешения на рынке индивидуализируемых ими товаров, поэтому диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется;

- противопоставленный товарный знак (2) использовался лицом, подавшим возражение, для маркировки своей продукции с 1960 года (далее приведены подробные исторические сведения о заводе и его деятельности);

- за долгие годы у потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь между алкогольной продукцией - коньяками «Кизляр», маркированной товарным знаком (2), и ее производителем в лице ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

- на дату приоритета оспариваемого знака (1) маркированная им алкогольная продукция не производилась, а соответствующее обозначение не использовалось, следовательно, у потребителя не могла сформироваться никакая другая ассоциативная связь;

- регистрация оспариваемого товарного знака (1) способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32, 33 классов МКТУ, так как потребитель, покупая продукцию правообладателя однозначно спутает ее с этикеткой лица, подавшего возражение, которое является одним из крупнейших производителей коньяка.

Далее в возражении изложена позиция, что регистрация оспариваемого товарного знака (1) является прямым следствием преступных действий г-на Шепелева Д.Д. – учредителя ООО «РВВК», что подтверждено вступившими в силу судебными актами (приведены подробные сведения). При этом указано, что в результате таких действий лицо, подавшее возражение, было лишено прав на свой знак (2), впоследствии восстановленных Роспатентом в соответствие с судебным актом.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 433073 (1) в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках (1) и (2) [1];
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) [2];
- копии уставных документов [3];
- копии судебных актов [4];
- копия исторической справки [5];
- копии разрешительной документации, в том числе удостоверения о государственной регистрации этилового спирта..., сертификатов соответствия, лицензий, разрешений и т.д. [6];
- фотографии бутылок и этикеток [7];
- копия листов перечня планируемых к производству наименований продукции [8];
- распечатка сведений по отгруженному коньяку «Кизляр» за 2007-2015 г.г.

[9];

- копии материалов договоров на поставку алкогольной продукции за 2006-2009 г.г.: договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные поручения [10].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 25.03.2016 возражением, на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам настоящего возражения не представил.

Лицом, подавшим возражение, 06.04.2016 были дополнительно представлены:

- фотографии бутылок [11];
- распечатка статьи из журнала «Виноделие и виноградарство» [12].

Коллегия отмечает, что данные материалы не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены в рамках настоящего возражения. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (20.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака (1), правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку

(1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим товарным знаком (2). Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.



Оспариваемый товарный знак «» (1) представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде вертикально-ориентированной прямоугольной этикетки. В центре этикетки выполнены полоса и круг с вписанным прямоугольником, сверху которого по середине расположен круг, а нижняя часть очерчена орнаментом из виноградных гроздьев и листьев. Нижняя часть этикетки содержит изображение шести кругов и одного ромба. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «коричневый, шоколадный, желтый, белый, бронзовый, красный, синий, серебряный». Срок действия регистрации – до 20.04.2019.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [2-10] не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 32, 33 классов МКТУ, либо о самом товаре, не соответствующее действительности.

Так, материалы [5] представляют собой справку, содержащую лишь исторические сведения; перечень планируемых к производству наименований продукции [8] свидетельствует о намерениях, а не о фактическом производстве и вводе товара в гражданский оборот (кроме того, данный перечень не содержит каких-либо библиографических и иных данных и не может быть соотнесен с лицом, подавшим возражение). Таблица со сведениями по отгруженному коньяку «Кизляр» за 2007-2015 г.г. [9] также не подписана и не может быть соотнесена с лицом, подавшим возражение, и знаком (2).

Источник [7] представляет собой изображение используемых лицом, подавшим возражение, этикеток, внешний вид которых близок по общему зрительному впечатлению с противопоставленным товарным знаком (2), а документы [10] касаются введения в гражданский оборот продукции (алкогольные напитки, а именно, коньяки, в том числе коньяк «пять звездочек (пятилетний)») за период 2006-2009 гг. При этом, сведений о том, что в период времени с 2009 года и до даты подачи настоящего возражения продукция, маркируемая этикетками [7] или противопоставленным товарным знаком (2) лица, подавшего возражение, присутствовала на рынке, анализируемые материалы [2-10] не содержат.

Кроме того, документы [2-10] не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (1) в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, были введены в заблуждение потребители.

Следует также обратить внимание, что в подавляющем количестве документов отсутствует изображение этикетки, имеется лишь указание на наименование продукции. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что рассматриваемой этикеткой маркировался коньяк «КИЗЛЯР».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что косвенные источники из материалов дела (исторические и информационные сведения) позволяют усмотреть, что в разное время при маркировке коньяка «КИЗЛЯР» использовалась различная проработка

этикетки: «», «», «», «» и т.д.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Оспариваемый товарный знак «» (1) описан выше.



Противопоставленный товарный знак  (2) представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде вертикально-ориентированной прямоугольной этикетки. В центре этикетки выполнены полоса и круг с вписанным прямоугольником, сверху которого по середине расположен круг, а нижняя часть очерчена орнаментом из виноградных гроздьев и листьев. Нижняя часть этикетки содержит изображение шести кругов и одного ромба. Поля сверху и внизу этикетки содержат информационные надписи, в центральном круге выполнены элементы: буквы «КС», надпись «КИЗЛЯР», изображение птицы (герб Дагестана). В нижних кругах и ромбе также выполнены информационные надписи. В верхнем левом углу размещено стилизованное изображение П.И. Багратиона. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в цветовом сочетании: «золотистый, оранжевый, белый, красный, черный, серый» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. Все буквы, цифры, слова и изображение герба Дагестана и медалей исключены из правовой охраны.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они имеют степень сходства, приближенную к тождеству. Так, между товарными знаками (1) и (2) присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как: смысловое значение: этикетка; внешняя форма составляющих этикетки элементов, а также композиционное построение самих этикеток; сочетание цветов и тонов (преобладают коричнево-желтые оттенки).

В противопоставленном товарном знаке (2) также присутствуют изобразительные элементы (герб Дагестана и портрет П.И. Багратиона), которые занимают в нем второстепенное положение и не приводят к качественно иному

зрительному восприятию по сравнению с оспариваемым знаком (1).

Восприятие сравниваемых знаков приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – этикетка с узорами и семью медалями. Таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2), несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Перечень противопоставленного товарного знака (2) содержит родовое понятие «алкогольные напитки (за исключением пива)» по отношению к товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака (1), что обуславливает их однородность. Так, анализируемые товары 33 класса МКТУ продаются на одинаковых прилавках алкогольной продукции, имеют одинаковые каналы сбыта (оптом и в розницу), производство, сырье, одинаковый круг потребителей (люди старше 18 лет).

Товар 32 класса МКТУ «пиво» оспариваемого знака (1) и товары 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) корреспондируют друг с другом, продаются на рядом расположенных прилавках с целью продажи и имеют совместную встречаемость в гражданском обороте.

Товары 32 класса МКТУ оспариваемого знака (1) «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» относятся к родовому понятию «безалкогольные напитки», имеют качественно иное производство, сырье, иной круг потребителей и другие каналы сбыта, то есть не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте. Изложенное обуславливает отсутствие однородности по отношению к товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2).

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ, а также товара 32 класса МКТУ «пиво».

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 433073 недействительным в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.