

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 29.07.2011, поданное ДОМЕН ДЕ БРУА С.А.С., Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 27.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705816, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010705816 с приоритетом от 26.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НастойКин», выполненное стандартным шрифтом, с заглавными буквами «Н» и «К» кириллического алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 27.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №310972, 333034, 289759, зарегистрированными ранее на имя иных лиц.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 29.07.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически, семантически и графически не сходны, поскольку имеют разное количество звуков, разное семантическое значение и выполнены в различной графической манере;

- заявитель входит в группу компаний «Кин»;

- на имя заявителя предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «NASTOYKIN» по международной регистрации №1021439;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №333034, 310972, 289759 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, в силу чего указанные товарные знаки не могут препятствовать предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2010705816.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010705816 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- копия письма-согласия №1013 от 07.07.2011;

- копии титульных листов заявок №2010705816, 2005708030;

- научная работа «История русских фамилий (на материале фамилий учащихся 6 классов) с официального сайта школы №61 г. Кемерово;

- статьи с сайтов www.vodka.h11.ru, www.rb.ru;

- статья корпоративного издания вино-коньячного завода «КиН» №25 от 2007;

- статья электронного журнала «Напитки» №4 за 2010 год;

- копия решения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1021439.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.09.2011, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В связи с этим заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на более поздний срок.

На основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС в уведомлении о переносе даты заседания коллегии от 21.09.2011, заявителю были указаны выявленные коллегией Палаты по патентным спорам дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены в заключении

экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1, пункта 3, пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В данном уведомлении было отмечено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям:

- пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку вторая часть заявленного обозначения «Кин» сходна с фирменным наименованием Открытого акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН», осуществляющего деятельность в отношении товаров, однородных заявленным;

- подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как первая часть заявленного обозначения «Настой» указывает на вид товара и занимает доминирующее положение в обозначении;

- пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (возможно соотнесение продукции, маркированной заявленным обозначением, с Открытым акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН»), а также вида товара (для товаров, не относящихся к настойкам).

Таким образом, заявителю была предоставлена, в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС, возможность для представления им соображений по поводу вышеуказанных дополнительных обстоятельств. Уведомление от 21.09.2011, направленное в адрес заявителя, было получено адресатом, о чем свидетельствует отметка на почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, которая находится в деле заявки.

Заявитель отзыв по мотивам уведомления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.11.2011 отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.02.2010) поступления заявки №2010705816 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 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.

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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не

занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НастойКин», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавными буквами «Н» и «К». Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2010705816. Обозначение «НастойКин» в той манере исполнения, в которой оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не ассоциируется с написанием фамилии, поскольку визуально воспринимается как слово, состоящее из двух частей «Настой» и «Кин» за счет написания с заглавной буквы «К» второй части обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №310972 представляет собой словесное обозначение «КиН», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавными буквами «К» и «Н» [1]. Указанный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №289759 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «КиН», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавными буквами «К» и «Н» [2]. Указанный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №333034 представляет собой комбинированное обозначение (этикетку), в котором доминирует словесный элемент «КИН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита [3]. Указанный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

В заявленном обозначении элемент «Кин» выделен в слове за счет написания буквы «К» с заглавной буквы и воспринимается в качестве самостоятельного элемента слова. Учитывая изложенное, в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков входит фонетически тождественный словесный элемент – «Кин». В силу указанного заявленное обозначение, несмотря на его отдельные отличия от противопоставленных товарных знаков, в целом ассоциируется с серией этих товарных знаков.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение является сходным с серией противопоставленных товарных знаков.

Товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, либо совпадают, либо являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ с серией противопоставленных знаков, следует признать обоснованным.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] не может быть принято во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку оно представлено в копии.

Что касается выявленных новых обстоятельств, а именно, несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1, пункта 3, пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то следует отметить следующее.

В заявленном обозначении элемент «Настой» визуально доминирует, поскольку является первой частью словесного элемента и визуально длиннее его второй части. Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово настой имеет значение – водный экстракт какого-нибудь вещества, растения (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1999).

Поскольку правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, то в данном контексте слово «Настой» для заявленных товаров 32, 33 класса МКТУ, представляющих собой безалкогольные напитки, составы для изготовления ликеров, алкогольные напитки, эссенции спиртовые, экстракты спиртовые, характеризует указанные товары, а именно указывает на их вид. А также, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара для товаров, не относящихся к настоякам.

Вторая часть заявленного обозначения «Кин» сходна с фирменным наименованием Открытого акционерного общества «Московский вино-коньячный завод «КиН», осуществляющего свою деятельность в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным. Указанное наименование широко известно среднему российскому потребителю, поскольку правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-3] ведет свою хозяйственную деятельность с 1940 года (см. www.vodka.h11.ru). Кроме того, заявленное обозначение, его вторая часть, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку при маркировке заявленным обозначением товаров 32, 33 классов МКТУ возможно соотнесение продукции с товарами, производимыми ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН». В соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 27.05.2011 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и с учетом выявленных коллегией Палаты по патентным спорам дополнительных обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1, пункта 3, пункта 8 статьи 1483 Кодекса в

отношении указанных в перечне заявки №2010705816 товаров, являются основаниями, препятствующими предоставлению исключительного права на товарный знак.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.07.2011 изменить решение Роспатента от 27.05.2011 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2010705816 с учетом дополнительных оснований.