

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 12.05.2016 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 № 434860, при этом установлено следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке № 2009708343 с приоритетом от 20.04.2009 зарегистрирован 11.04.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 434860 на имя ООО «Кизляр РосДагИнвест», г. Рязск 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.

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 434860, зарегистрированному Роспатентом 20.02.2012 за № РД0095109, правообладателем исключительного права на указанный товарный знак является ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИЗЛЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПИТКОВ", г. Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное



обозначение, представляющее собой этикетку.

В поступившем 12.05.2016 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 № 434860 (1), зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, сходен до степени смешения с товарным



знаком по свидетельству № 273546, приоритет от 24.12.2002 (2), право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) сходны до степени смешения: прямоугольные этикетки со скругленными углами, в центральной части которых расположен еще один горизонтально ориентированный прямоугольник с оригинальным узором внутри. Сравнимые знаки (1) и (2) содержат изображения пяти звезд, геометрическую фигуру, напоминающую овал, при этом цветовое решение этикеток в целом и их отдельных элементов почти полностью совпадает;

- регистрация оспариваемого товарного знака (1) является прямым следствием преступных действий г-на Шепелева Д.Д. – руководителя ООО «Кизляр РосДагИнвест», что подтверждено вступившими в силу судебными актами;

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

- противопоставленный товарный знак (2) использовался лицом, подавшим возражение, для маркировки своей продукции с 2004 года;

- регистрация оспариваемого товарного знака (1) способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, так как потребитель, покупая

продукцию правообладателя однозначно спутает ее с этикеткой лица, подавшего возражение, которое является одним из крупнейших производителей коньяка;

- при использовании этикетки оспариваемого товарного знака (1) в отношении безалкогольной продукции потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товара, так как вследствие использования этикетки лицом, подавшим возражение, потребитель ассоциирует данную этикетку именно с его продукцией;
- безалкогольные напитки являются корреспондирующим товаром по отношению к товарам 33 класса МКТУ и товару «пиво» 32 класса МКТУ, реализуются, как правило, в одном отделе магазина;
- с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков (1) и (2), близости рассматриваемых товаров (безалкогольные и алкогольные напитки) и известности этикетки лица, подавшего возражение, по свидетельству № 273546 (2) для товара «российский коньяк» на территории России регистрация спорного знака (1) в отношении товаров 32 класса МКТУ совершена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 434860 (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) – (3);
- изображения коньяка лица, подавшего возражение, в том числе с этикеткой по регистрации противопоставленного товарного знака (2) - (4);
- копии договоров на поставку алкогольной продукции, произведенной лицом, подавшим возражение, за период 2006-2009, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и платежные поручения к указанным договорам – (5).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 12.05.2016 возражением (отметка о вручении от 26.05.2016), на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам настоящего возражения не представил.

Лицом, подавшим возражение, 16.06.2016 были представлены сведения об объемах реализации коньяка, копии лицензий на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, список наград и дипломов. 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».

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.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 12.05.2016, 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 434860 (1) с приоритетом от 20.04.2009 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде этикетки со скругленными углами. По центру этикетки выполнен прямоугольник с узорами, сверху которого по середине расположен овал с орнаментом в нижней части. Прямоугольник содержит изображение в виде пяти звездочек, а также по его центру расположено прямоугольное поле для информационных надписей. 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 (4,5) 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, источник (4) представляет собой изображение используемых лицом, подавшим возражение, этикеток, внешний вид которых близок по общему зрительному впечатлению с противопоставленным товарным знаком (2); документы (5) касаются введения в гражданский оборот продукции (алкогольные напитки, а именно, коньяки, в том числе коньяк «пять звездочек (пятилетний)») за период 2006-2009 гг. Сведений о том, что в период времени с 2009 года и до даты подачи настоящего возражения продукция, маркируемая этикетками (4) или противопоставленным товарным знаком (2) лица, подавшего возражение, присутствовала на рынке, анализируемые материалы (4,5) не содержат. Кроме того, документы (4,5) 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.

Таким образом, 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.



Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 273546 (2) с приоритетом от 24.12.2002 представляет собой комбинированное обозначение – прямоугольную этикетку со скругленными углами,

поле которой также содержит информационные надписи. По центру этикетки выполнен прямоугольник с узорами, сверху которого по середине расположен овал с орнаментом в нижней части и изображением птицы. Прямоугольник содержит изображения в виде пяти звездочек, оленя под ними, а также прямоугольное поле для надписей. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. Все буквы, цифры, слова и изображение пяти звездочек исключены из правовой охраны. Правовая охрана предоставлена товарному знаку (2) в цветовом сочетании: «чёрный, золотистый, жёлтый, коричневый, красный». Срок действия регистрации продлен до 24.12.2022.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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: прямоугольник со скругленными углами, который также содержит прямоугольник с одинаковыми узорами, изображение пяти звездочек, прямоугольное поле для надписей, овал в верхней части);
- сочетание цветов и тонов (преобладают коричнево-желтые оттенки).

В противопоставленном товарном знаке (2) также присутствуют изобразительные элементы в виде птицы и оленя, 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 пятью звездочками. 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) находятся в корреспондирующих классах, 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 12.05.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 434860 недействительным частично, а именно, в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.