

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, рассмотрела возражение от 09.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рекона», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010725980, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010725980 с приоритетом от 11.08.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Киновский» и «Трёхлетний», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 289759, 310972, 317361, 333034 и 347981 («КиН», «KIN»), зарегистрированными на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» и имеющими более ранний приоритет, а также с

обозначениями «KINOVSKY» и «КИНОВСКИЙ» по заявкам №№ 2010715248 и 2010715246 и со знаком по международной регистрации № 1061540 («KIN»), предоставление правовой охраны которым испрашивалось на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что словесный элемент «Трёхлетний» в отношении некоторых алкогольных напитков является неохраноспособным, поскольку указывает на свойства этих товаров (их выдержку), а в отношении иных товаров, не обладающих такими свойствами, он способен ввести в заблуждение потребителя относительно свойств товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.04.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель ходатайствует о внесении изменений в заявку на товарный знак (в сведения о заявителе) в связи с передачей права на нее правообладателю противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 289759, 310972, 317361, 333034 и 347981 («КиН», «KIN») – ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»;
- 2) из постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11-67-39, оставленного без изменения постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, следует, что регистрация в качестве товарных знаков обозначений «КИНОВСКИЙ / KINOVSKY» и «КиН / KIN» возможна только на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»;
- 3) ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» обладает исключительным правом на словесный товарный знак «КИНОВСКИЙ» по свидетельству № 464005 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» только в отношении

товара 33 класса МКТУ «бренди» с включением в товарный знак словесного элемента «Трёхлетний» как неохраняемого.

К возражению были приложены постановление ФАС МО по делу № А40-4717/11-67-39, определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ № ВАС-16133/11 и распечатка сведений с сайта ВАС РФ о рассмотрении дел в порядке надзора [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.08.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

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

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Киновский» и «Трёхлетний», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент «Киновский» доминирует в знаке, поскольку он занимает центральное положение, выполнен более крупным шрифтом и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.08.2010 испрашивается, согласно возражению, в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди» на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН».

Согласно уведомлению ФИПС от 07.11.2012 в результате рассмотрения заявления о внесении изменений в заявку на товарный знак в связи с передачей права на нее были внесены соответствующие изменения в сведения о заявителе – заявителем по заявке № 2010725980 стало ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН».

Правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 289759, 310972, 317361, 333034 и 347981 («КиН», «KIN»), зарегистрированных

в отношении товаров 33 класса МКТУ, является то же самое лицо – ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», в силу чего они не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди».

Из постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11-67-39, оставленного без изменения постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [1], следует, что регистрация в качестве товарных знаков обозначений «КИНОВСКИЙ / KINOVSKY» и «КиН / KIN» возможна только на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», поскольку они происходят от различительной части его фирменного наименования и порождают в сознании потребителя стойкую ассоциацию с его алкогольной продукцией. Отмечено, что регистрация товарного знака на имя иного лица, чем ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», будет вводить в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Кроме того, необходимо отметить, что ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» уже обладает исключительным правом на словесный товарный знак «КИНОВСКИЙ» по свидетельству № 464005 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства и судебные акты [1], коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди» на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН».

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, только в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди», обладающего свойством иметь выдержку, то словесный элемент «Трёхлетний» не будет вводить в заблуждение потребителя относительно свойств

товара, то есть отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода экспертизы о неохраноспособности в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесного элемента «Трёхлетний», характеризующего товары 33 класса МКТУ «бренди», то следует отметить, что он заявителем в возражении не оспаривается.

Однако, данный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, и, следовательно, он может быть включен в товарный знак как неохранный элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 09.08.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010725980.