

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 30.05.2013, поданное Открытым акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 487421, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 487421 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.05.2013 по заявке № 2010715248 с приоритетом от 11.05.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Киновский», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 487421 представляет собой словесное обозначение «KINOVSKY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.05.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является известным производителем коньяка, в том числе под наименованием «Киновский», и правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 347981 («KIN GROUP 1940»), 310972 («КиН»), 333034 («КиН»), 289759 («Московский КиН винно-коньячный завод основан в 1940»), 317361 («Легенда КиНа») и 464005 («КИНОВСКИЙ»), зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение;
- 3) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как обозначение «КиН» на алкогольной продукции ассоциируется с лицом, подавшим возражение, а продукция со знаком «KINOVSKY» («КИНОВСКИЙ») воспринимается как продукция лица, подавшего возражение;
- 4) судебными актами подтверждается невозможность регистрации обозначений «KINOVSKY» и «КИНОВСКИЙ» в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя иных лиц, так как «КИНОВСКИЙ» – это относительное прилагательное, образованное от слова «КиН», являющегося отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, и основным элементом принадлежащих ему товарных знаков;
- 5) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены распечатки сведений об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках, копии учредительных документов лица, подавшего возражение, и правообладателя, судебные акты.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.05.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 14.4.2.2 Правил 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 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 14.4.3 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.

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 абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

При рассмотрении возражения от 30.05.2013 коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что на дату рассмотрения данного возражения оспариваемая регистрация товарного знака «KINOVSKY» по свидетельству № 487421 не действует.

Так, следует отметить, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.12.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «KINOVSKY» по заявке № 2010715248. Однако во исполнение постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2013 по делу № А40-68267/12-26-574 Роспатентом была произведена государственная регистрация товарного знака по соответствующей заявке. В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о регистрации товарного знака «KINOVSKY» под № 487421.

В свою очередь, вышеуказанный акт суда апелляционной инстанции, обязавший Роспатент произвести регистрацию товарного знака, был отменен постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.08.2013.

На основании данного акта суда кассационной инстанции в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.08.2013 была внесена запись о том, что вышеуказанная запись о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 487421 является недействительной.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения возражения против

недействующей регистрации товарного знака и принятия по нему решения, так как отсутствует предмет спора.

Указанное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам, на основании абзаца 9 пункта 5.1 Правил ППС, принять решение о прекращении делопроизводства по возражению от 30.05.2013.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 30.05.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 487421.