

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.09.2010, поданное ОАО «Объединенная компания», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «KINOVSKY» по свидетельству №413661, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KINOVSKY» по заявке №2009709525/50 с приоритетом от 30.04.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2010 за №413661 на имя ООО «Рекона», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №413661 представляет собой словесное обозначение «KINOVSKY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №413661 произведена с нарушением требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «KINOVSKY», зарегистрированный в отношении товаров 33 МКТУ, вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя, поскольку, согласно описанию, имеет транслитерацию «КИНОВСКИЙ», которое является прилагательным, образованным по правилам русского языка от слова «КиН», которое для большинства потребителей ассоциируется с оригинальной частью фирменного наименования московского завода, производящего алкогольную продукцию – ОАО «Московский вино-

коньячный завод «КиН», который на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлся правообладателем целого ряда товарных знаков, действовавших в отношении товаров 33 класса МКТУ (свидетельства № №289759, 310972, 333034, 347981), в том числе выполненных буквами латинского алфавита;

- обозначение «KINOVSKY» воспринимается потребителями как «относящийся (принадлежащий) КиНу», поэтому регистрация этого обозначения в качестве товарного знака на правообладателя ООО «Рекона» вводит потребителя в заблуждение относительно товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольной продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413661 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 09.09.2010 и на заседании коллегии, состоявшемся 25.11.2010, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не представило доказательства своей заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, поскольку ссылалось на пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- ОАО «МВКЗ «КиН», в интересах которого якобы подано возражение, придерживается иного мнения, что подтверждается письмом - согласием на регистрацию товарного знака на имя правообладателя, и материалами, свидетельствующими о взаимном партнерском сотрудничестве правообладателя с ОАО «МВКЗ «КиН»;

- доводы лица, подавшего возражение, о действиях в интересах ОАО «МВКЗ «КиН» при подаче данного возражения - лишь прикрытие акта недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами;

- в мировой практике товарный знак стал почти таким же атрибутом рынка, как ценные бумаги, будучи объектом договора уступки или лицензии он

приобретает свойства товара, может продаваться и покупаться как всякий другой товар на рынке;

- ссылка лица, подавшего возражение, на пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса является некорректной, поскольку правообладателю предоставлено право пунктом 1 статьи 1229 Кодекса «Исключительное право» и пунктом 1 статьи 1233 Кодекса «Распоряжение исключительным правом» предоставить другому лицу право использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор);

- оспариваемый словесный товарный знак, зарегистрированный только 15.07.2010, никакой ассоциации с наименованием ОАО «МВКЗ «КиН» не вызывает, так как зарегистрирован в латинице и, следовательно, не подлежит размещению на алкогольной продукции, вводимой в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- оспариваемый товарный знак произносится как «кинОвский» и ассоциируется скорее со словом КИНО, чем с наименованием завода, производящего алкогольную продукцию;

Правообладатель в отзыве ссылается на положения ряда статей Парижской конвенции по охране промышленной собственности (6-quarter, 10, 10-bis), ни один из пунктов которых не говорит о введении в заблуждение относительно правообладателя товарного знака, что находится в полном соответствии со статьей 1483 Кодекса, поскольку потребителя не интересует юридическая сторона вопроса, но его интересуют рыночные характеристики товара, каковую функцию выполняет товарный знак, снабжая потребителя необходимой ему информацией.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения о признании недействительной регистрации товарного знака по свидетельству №413661.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии были представлены документы, принятые во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в качестве подтверждения его заинтересованности в подаче

данного возражения, а также дополнительные материалы из общедоступных источников информации, подтверждающие доводы, изложенные в возражении, касающиеся известности обозначения КИНОВСКИЙ, являющегося производным от фирменного наименования ОАО «МВКЗ «КиН».

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того обстоятельства, что ОАО «Объединенная компания», являясь акционером ОАО «МВКЗ «КиН», напрямую заинтересовано в коммерческих результатах его деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (30.04.2009) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 413661 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №413661, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «KINOVSKY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оспариваемый товарный знак «KINOVSKY» является транслитерацией от слова «КИНОВСКИЙ», которое является названием линейки коньяков, образованным от оригинальной части фирменного наименования «КиН», индивидуализирующего определенное юридическое лицо - Московский винно-коньячный завод «КиН», которое на дату приоритета оспариваемого товарного знака приобрело широкую известность как производитель коньяков высокого качества, маркированных товарными знаками «КиН» и «КиНовский», выпускаемых с 2005 года.

Рекламная кампания по продвижению коньяка, маркированного товарными знаками «КиН» и «КиНовский», в том числе с использованием информации, размещенной на сайтах сети Интернет, в журналах и на телевидении, доступных неопределенному числу лиц, разработка фирменного стиля, наличие в торговых сетях алкогольной продукции - коньяка «КиНовский», изготовителем которой является ОАО «МВКЗ «КиН», способствовали формированию устойчивой ассоциативной связи обозначения «КиН» и производных от него прилагательных «КИНОВСКИЙ» и «KINOVSKY» с определенным юридическим лицом - ОАО «МВКЗ «КиН».

Таким образом, оспариваемый товарный знак «KINOVSKY», представляющий собой латинский вариант производного от фирменного наименования известного производителя алкогольной продукции, был неправомерно зарегистрирован на имя другого юридического лица, т.е. на дату приоритета товарного знака содержал информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ.

Довод правообладателя о наличии в материалах заявки письма – согласия ОАО «МВКЗ «КиН» на регистрацию товарного знака «KINOVSKY» на имя ООО

«Рекона» не снимает вышеуказанных оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ, поскольку данное основание относится к абсолютным, а письмо – согласие предоставляется владельцем противопоставленных товарных знаков, для снятия оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, которые в данном возражении отсутствуют.

Довод правообладателя о том, что товарный знак, зарегистрированный в латинице, не подлежит размещению на алкогольной продукции, вводимой в гражданский оборот, и, следовательно, не вызовет ассоциаций с наименованием ОАО «МВКЗ «КиН», следует признать неубедительным, поскольку оценке подлежит непосредственно средство индивидуализации без учета возможностей его использования на товаре.

Утверждение правообладателя о том, что оспариваемый знак имеет произношение с ударением на второй слог и скорее ассоциируется со словом КИНО, чем с наименованием завода, также неубедительно, поскольку слово «кино» в русском языке не имеет такого производного, как прилагательное «киновский», что подтверждено отсутствием его в лексических словарях русского языка, а многолетнее использование слова «КИНОВСКИЙ» при маркировке алкогольной продукции, производимой ОАО «МВКЗ «КиН», как указано выше, привело к возникновению устойчивой ассоциации этого слова и его транслитерации буквами латинского алфавита «KINOVSKY» с фирменным наименованием завода.

Ссылки правообладателя на статьи 1229, 1233, 1484 Кодекса и статьи 6-quarter, 10, 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, приведенные в отзыве, не имеют отношения к правомерности регистрации товарного знака, поскольку касаются вопроса использования исключительного права на этот товарный знак и требований к изготовителям товара.

Вопросы, касающиеся утверждения правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, являются актом недобросовестной конкуренции и

злоупотреблением гражданскими правами, не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения.

Таким образом, доводы возражения о том, что регистрация товарного знака «KINOVSKY» по свидетельству №413661 была произведена с нарушением пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительными в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.09.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413661 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.