

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 23.08.2010, поданное ОАО «Объединенная компания», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №415116, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» по заявке №2009709534/50 с приоритетом от 30.04.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.2010 за №415116 на имя ООО «Рекона», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству №415116 представляет собой этикетку, форма которой близка к вертикально ориентированному прямоугольнику, слегка зауженному к основанию, с фигурной верхней кромкой, ассиметричной относительно вертикальной оси симметрии. Верхнюю половину этикетки занимает словесный элемент «КИНОВСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом с заглавными буквами «К» и «Н», при этом часть словесного элемента «КиН-» выделена золотым цветом, а остальная часть слова выполнена белым цветом. В нижней части этикетки симметрично относительно вертикальной оси расположен медальон с золотым тиснением, под которым размещена горизонтально ориентированная фигура синего цвета. Поле этикетки имеет коричневый цвет, на котором в виде фона расположены стилизованные изображения листьев.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2010, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №415116 произведена с нарушением требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «КИНОВСКИЙ», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ, вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, поскольку его внешний вид совпадает с линейкой коньяков «КИНОВСКИЙ», производителем которых является московский завод «КиН», производящий алкогольную продукцию (ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»);

- на происхождение товара указывает акцентированная часть названия продукта, общая с названием компании;

- коньяк «КИНОВСКИЙ» выпускается ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» с 2005 года, в силу чего у потребителя ассоциируется именно с ОАО «Московский винно-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, 317361, 333034);

- включенное в этикетку оспариваемого товарного знака обозначение «КИНОВСКИЙ» с выделением первых трех букв «КиН» другим цветом, а также выполнение букв «К» и «Н» с использованием более крупного по размеру шрифта по сравнению с остальными буквами подчеркивает ассоциативную связь с ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»;

- регистрация товарного знака со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» по свидетельству №415116 на ООО «Рекона» в отношении товаров 33 класса МКТУ: «ром, виски», которые относятся к крепким спиртным напиткам, полученным путем перегонки, также как коньяк и бренди, будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415116 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 23.08.2010 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению правообладателя, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательства его заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена с учетом предоставленного в ответ на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2009709534 от ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (далее – «МВКЗ «КиН») письма – согласия на регистрацию данного обозначения на имя правообладателя;

- между ООО «Рекона» и ОАО «МВКЗ «КиН» существуют давние партнерские отношения в сфере разработки имиджа новых товарных знаков;

- в соответствии с пунктом 1.2 Опционного лицензионного договора от 04.05.2009 в рамках генерального соглашения между ООО «Рекона» и ОАО «МВКЗ «КиН», правообладатель оспариваемого знака – ООО «Рекона» обязуется предоставить ОАО «МВКЗ «КиН» исключительную лицензию на право использования товарного знака сроком не менее семи лет;

- между правообладателем и ОАО «МВКЗ «КиН» было заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве от 01.06.2005, предметом которого является «проведение комплекса мер правового, организационного, экономического, материально-технического, информационно-пропагандистского, научно-методического характера, направленных на удовлетворение потребительского спроса и повышение привлекательности ОАО «МВКЗ «КиН» как производителя алкогольной продукции, в частности, согласно п.3.1.2 соглашения ООО «Рекона» «обеспечивает разработку новых объектов промышленной собственности: товарных знаков, промышленных образцов и др.»;

- потребитель не всегда знает о производителе товара, но товарный знак дает ему возможность выбрать товар с желаемой маркировкой либо на основе уже

существующего опыта, либо в результате воздействия рекламы, в связи с указанным эффективностью работы по созданию и внедрению на рынок товарного знака часто оценивается степенью осведомленности и приверженности потребителей к товарному знаку и ассоциациями, связанными с этим товарным знаком;

- ни одна из статей Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) не говорит о введении в заблуждение относительно правообладателя товарного знака, что является логичным, поскольку потребителя не интересует правообладатель знака, его интересуют рыночные характеристики товара, известный ему товарный знак и то качество, которое этот знак гарантирует;

- поскольку на этикетке продукта, маркированного оспариваемым товарным знаком, указан действительный производитель, что соответствует требованиям Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», вопрос о достоверности информации для потребителя решен и последний не вводится в заблуждение относительно производителя товаров, при этом в законодательстве Российской Федерации отсутствуют какие-либо нормы, устанавливающие необходимость указания правообладателя товарного знака на товаре при его маркировке этим знаком, из чего можно сделать вывод о несущественности данной информации для потребителя;

- ссылка на сайт ОАО «МВКЗ «КиН» не является доказательством неправомерности регистрации, так как информация, размещенная на этом сайте, носит рекламный характер.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения о признании недействительной регистрации товарного знака по свидетельству №415116.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия генерального соглашения о сотрудничестве ОАО «МВКЗ «КиН» и ООО «Рекона» от 01.06.2005 на 3 л.[1];

- копия опционного лицензионного договора №01 от 04.05.2009 на 5 л.[2];

- копия отчетов по оценке потребительского восприятия вариантов дизайна коньяка «КИНОВСКИЙ» на 6 л.[3];
- переписка ОАО «МВКЗ «КиН» и ООО «Рекона» на 10 л.[4];
- письмо генерального директора ОАО «МВКЗ «КиН» от 26.10.2010 на 2 л.[5].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии были представлены документы, свидетельствующие о 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» [6].

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того обстоятельства, что ОАО «Объединенная компания» является акционером ОАО «МВКЗ «КиН».

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

С учетом даты приоритета (30.04.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 415116 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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 №415116 является комбинированным и представляет собой, как указано выше, этикетку, верхнюю половину которой занимает словесный элемент «КиНовский», выполненный оригинальным шрифтом с заглавными буквами «К» и «Н», при этом часть словесного элемента «КиН-» выделена золотым цветом, а остальная часть слова выполнена белым цветом. Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, синий, желтый, золотой, белый. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов следует, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «КиНовский» совпадает с этикеткой, которой маркируется продукция, производителем которой является «МВКЗ «КиН». При этом обозначение «КиНовский», присутствующее на этикетке и являющееся названием линейки коньяков, образовано от оригинальной части фирменного наименования «КиН», индивидуализирующего определенное юридическое лицо – ОАО «МВКЗ «КиН», и включает в себя оригинальную часть фирменного наименования «КиН», поскольку в этикетке эта часть слова визуально выделена цветом и размером.

Как следует из материалов возражения, Московский винно-коньячный завод «КиН» на дату приоритета оспариваемого товарного знака был широко известен как производитель коньяков высокого качества, в том числе маркированных товарными знаками «КиН» и «КиНовский», выпускаемых с 2005 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что не отрицается правообладателем оспариваемого товарного знака.

Рекламная кампания по продвижению коньяков, маркированных товарным знаком «КиНовский», в том числе с использованием информации, размещенной на сайтах сети Интернет, в журналах и на телевидении, доступных неопределенному числу лиц, наличие в торговых сетях коньяка «КиНовский», изготовителем которого является ОАО «МВКЗ «КиН», способствовали формированию у потребителя устойчивой ассоциативной связи обозначения «КиН» и производного от него прилагательного «КиНовский» с определенным юридическим лицом – ОАО «МВКЗ «КиН».

Таким образом, оспариваемый товарный знак, представляющий собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «КиНовский», образованное от фирменного наименования конкретного юридического лица и являющегося средством его индивидуализации, был неправомерно зарегистрирован на имя другого юридического лица, т.е. на дату приоритета товарного знака содержал недостоверную информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Что касается довода правообладателя о том, что в рамках генерального соглашения о сотрудничестве [1] на основании опционного лицензионного договора [2] ООО «Рекона» обязуется предоставить ОАО «МВКЗ «КиН» исключительную лицензию сроком не менее семи лет, то данное обстоятельство не устраняет неправомерность принятого решения о государственной регистрации товарного знака, содержащего обозначение, индивидуализирующее конкретное юридическое лицо, на имя иного юридического лица. Тот факт, что в соответствии с указанным соглашением [1] ООО «Рекона» «обеспечивает разработку новых объектов промышленной собственности: товарных знаков, промышленных образцов и др.», также не опровергает довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Наличие письма-согласия, упомянутого правообладателем, не снимает вышеуказанных оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим в заблуждение относительно производителя товара, поскольку письмо-

согласие предоставляется владельцем исключительных прав на противопоставленные товарные знаки для снятия оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, которые в данном возражении отсутствуют.

Довод правообладателя о том, что на этикетках указывается действительный производитель продукции, что исключает возможность введения в заблуждение потребителя, следует признать неубедительным, поскольку оценке подлежит непосредственно средство индивидуализации без учета возможностей его использования на товаре.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «КиНовский» по свидетельству №415116 была произведена с нарушением требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

От правообладателя оспариваемого товарного знака поступило Особое мнение от 27.10.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам было заявлено ходатайство о переносе, обоснованное необходимостью дополнительного времени для получения документов, подтверждающих права правообладателя на оспариваемый товарный знак, находящихся зарубежом, однако в ходатайстве о переносе даты заседания правообладателю было отказано;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, в обоснование своей заинтересованности, и принятые коллегией Палаты по патентным спорам, не могут являться подтверждением заинтересованности, поскольку лицо, подавшее возражение, представило «Пояснительную записку к бухгалтерской отчетности ОАО «МВКЗ «КиН», в которой лицо, подавшее возражение, в перечне акционеров отсутствует;

- кроме того, оплата роялти ОАО «МВКЗ «КиН» за использование товарного знака «КиНовский» правообладателю не может рассматриваться как крупная сделка, сумма которой существенным образом затрагивает права лица, подавшего возражение, что не позволяет сделать вывод о наличии его заинтересованности;



- коллегией Палаты по патентным спорам не дана должная оценка представленным правообладателем документам [1-5] и не приняты во внимание пункт 3(1) статьи 1483, а также статьи 1229, 1233 Кодекса, статья 6-quarter, статьи 10 и 10-bis Парижской конвенции и пункт 2 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В отношении изложенного коллегия Палаты по патентным спорам сочла необходимым отметить следующее.

Материалы возражения и уведомление о назначении даты рассмотрения этого возражения были получены правообладателем и его представителем 14.09.2010, т.е. почти за полтора месяца до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, о чем свидетельствует имеющиеся в деле заявки почтовые уведомления о вручении.

Таким образом, у правообладателя имелось достаточно времени для подготовки к заседанию коллегии, в том числе и для получения необходимых ему документов из-за рубежа.

Вопросы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего возражение, рассмотрены в настоящем заключении. Ссылки на закон «Об акционерных обществах» следует признать неубедительными, поскольку лицо, подавшее возражение, являясь участником акционерного общества, напрямую заинтересовано в коммерческих результатах его деятельности, что свидетельствует о том, что ОАО «Объединенная компания» является заинтересованным лицом. Что касается представленных правообладателем документов [1-5], то их анализ дан в мотивировочной части заключения коллегии палаты по патентным спорам.

Также коллегия отмечает, что ссылки правообладателя на статьи 1229, 1233 Кодекса, ряд статей Парижской конвенции, так же как и на пункт 2 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», не имеют отношения к правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку касаются вопроса использования исключительного права на этот товарный знак и требований к изготовителям товара.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.08.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415116 недействительным полностью.**