

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008721317/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008721317/50 с приоритетом от 04.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «комбинированное обозначение, представляющее собой герб Тираспольского винно-коньячного завода «КВИНТ», выполненный в красном, зеленом, белом, синем и золотом цветах. В центральной части герба помещено стилизованное изображение виноградной лозы, выполненное зеленым цветом с белой окантовкой. Белая цифровая надпись на красном фоне означает год основания завода. Буквы ТВКЗ в нижней части герба представляют собой аббревиатуру названия завода».

Роспатентом принято решение от 19.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008721317/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 311568, № 140748, № 140747, № 140743, № 94322, зарегистрированными на имя Государственного предприятия Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT», Молдавия, и имеющими более ранний приоритет.

В заключении также указано, что входящая в состав заявленного обозначения дата «1897» является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.11.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки принадлежат заявителю;
- в ходе экспертизы заявителем были представлены документы, подтверждающие, что противопоставленные знаки имеют того же владельца, что и заявленное обозначение;
- заявитель предпринял все необходимые и зависящие от него действия для устранения оснований, изложенных в решении Роспатента от 19.11.2009.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 19.11.2009 и о регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия уведомления о поступлении заявления о государственной регистрации перехода исключительного права без договора на 1 л. {1};
- справка № 5-10/908-1 от 12.06.2009, выданная Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики {2}.

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

С учетом даты (04.07.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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 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 требованиями 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.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 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 основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой изображение эмблемы, выполненной в золотисто-белом цветовом сочетании. В верхней части

эмблемы размещен словесный элемент «KVINT», выполненный буквами латинского алфавита бордового цвета с выделенной буквой «V», внутри которой помещено изображение капли. В нижней части эмблемы помещен буквенный элемент «ТВКЗ», выполненный заглавными буквами русского алфавита бордового цвета. В центре эмблемы расположен овал, внутри которого находится стилизованное изображение виноградной лозы, выполненной зеленым цветом с белой окантовкой и наклоненной в левую сторону. Симметрично изображению лозы расположена широкая синяя полоса. Остальная часть овала окрашена в красный цвет. В верхней части овала расположен цифровой элемент «1897», выполненный белым цветом. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ [1].

В решении Роспатента от 19.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008721317/50 в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны следующие товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 311568 представляет собой словесное обозначение «КВИНТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров «алкогольные напитки, вина, игристые вина, ликеры, бренди» 33 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 140748 представляет собой изображения прямоугольной этикетки и двух разных по форме кольереток: прямоугольной и дугообразной, расположенных друг под другом. Центральное место в этикетке занимает стилизованное изображение птицы с распростертыми крыльями, несущей гроздь винограда. То же изображение птицы, но меньшее по размеру, помещено в правой части прямоугольной кольеретки. Под изображением птицы в центре этикетки, а также в центре дугообразной кольеретки расположен словесный элемент «Нистру», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В центре прямоугольной кольеретки, а также в верхней части этикетки расположен элемент «KVINT», выполненный буквами латинского

алфавита с выделенной буквой «V», внутри которой помещено изображение капли. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товара «коньяк «Нистру» 33 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 140747 представляет собой изображения прямоугольной этикетки и двух разных по форме кольереток: прямоугольной и дугообразной, расположенных друг под другом. Центральное место в этикетке занимает стилизованное изображение птицы с распростертыми крыльями, несущей гроздь винограда. Под изображением птицы в центре этикетки, а также в центре дугообразной кольеретки расположен словесный элемент «Дойна», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части этикетки расположен элемент «KVINT», выполненный буквами латинского алфавита с выделенной буквой «V», внутри которой помещено изображение капли. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товара «коньяк «Дойна» 33 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 140743 представляет собой изображения прямоугольной этикетки и двух разных по форме кольереток: прямоугольной и дугообразной, расположенных друг под другом. Центральное место в этикетке занимает стилизованное изображение всадника на коне, под которым друг под другом расположены словесные элементы «коньяк» и «ТИРАС», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «ТИРАС» расположено также в центре дугообразной кольеретки по дуге. В правой части этикетки, а также в центре прямоугольной кольеретки расположен элемент «KVINT», выполненный буквами латинского алфавита с выделенной буквой «V», внутри которой помещено изображение капли. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товара «коньяк «Тирас» 33 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 94322 представляет собой элемент «KVINT», выполненный буквами латинского алфавита с выделенной буквой «V», внутри которой помещено изображение капли. Правовая охрана

данному товарному знаку предоставлена в отношении товара «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ [6].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основывается на том, что заявленное обозначение и товарные знаки [3] – [6] содержат в своем составе тождественный элемент «KVINT». Поскольку указанный элемент играет существенную роль в индивидуализирующей способности как заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков [3] – [6], то вывод экспертизы об их сходстве является правомерным. Сходство заявленного обозначения и товарного знака [2] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «KVINT» и «КВИНТИ» (произношение различается лишь последним звуком, что не позволяет признать знаки фонетически несходными).

Кроме того, товарные знаки [2] – [6] образуют серию, объединенную элементом «KVINT», что приводит к выводу о том, что заявленное обозначение, содержащее этот же элемент, будет восприниматься потребителями как знак известной серии.

Товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки [1] – [6], относятся к одной группе товаров – алкогольные напитки, что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, сопоставляемые знаки [1] – [6] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем указано на то, что заявителем по заявке № 2008721317/50 является правообладатель противопоставленных товарных знаков [1] – [6]. Однако коллегия Палаты по патентным спорам не может снять указанные противопоставления ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя.

Уведомлением от 09.07.2009 заявителю было сообщено о выявленных товарных знаках, препятствующих регистрации заявленного обозначения. То есть заявителю стало известно о необходимости внесения изменений в регистрации противопоставленных товарных знаков [2] – [6] как минимум 20.10.2009 (дата поступления ответа заявителя на уведомление экспертизы от 09.07.2009). На дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам (01.06.2010) изменений, касающихся наименования правообладателя товарных знаков [2] – [6], внесено не было. Ходатайства о переносе заседания коллегии 01.06.2010 с целью внесения упомянутых изменений от заявителя не поступало.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также невозможности включения элемента «ТВКЗ» в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В связи с указанным, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 14.04.2010 заявителю были озвучены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения. Коллегией Палаты по патентным спорам выражено мнение о том, что элемент «1897», входящий в состав обозначения [1], является ложным, так как указывает на дату основания предприятия заявителя, фактически не подтвержденную какими-либо правоустанавливающими документами.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия Палаты по патентным спорам предоставила заявителю возможность для представления своих доводов по выдвинутым коллегией мотивам. Воспользовавшись своим правом на заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 15.02.2010 заявитель озвучил следующие доводы:

- заявитель не имеет возможности представить официальный документ столетней давности;

- в ответ на уведомление экспертизы от 09.07.2009 заявитель представил материалы, косвенно свидетельствующие о том, что датой основания завода «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» является 1897 год, и эти сведения уже были приняты экспертизой;

- в рассматриваемой ситуации следует применять требования статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), обязывающей предоставить охрану обозначению, если оно уже охраняется в стране происхождения (в данном случае в Республике Молдова зарегистрирован товарный знак за № 8134, тождественный заявленному обозначению).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем представлены следующие материалы:

- копия сертификата № 8134 о регистрации товарного знака в Республике Молдова и перевод к нему на 2 л. {3};

- сведения о товарном знаке, зарегистрированном за № 8134, на русском языке на 1 л. {4};

- копия исторической справки № 16 от 23.01.1996, выданной Тираспольским историко-краеведческим музеем, на 1 л. {5};

- копия справки № 64/01-04 от 04.05.2010, выданной Муниципальным учреждением «Тираспольский объединенный музей», на 1 л. {6};

- копия буклета на 1 л. {7};

- копия статьи в журнале на 2 л. {8};

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам № 140747, № 140748, № 140743, № 94322 на 4 л. {9}.

Анализ материалов, имеющихся в материалах заявки № 2008721317/50 и представленных заявителем на заседании коллегии 01.06.2010, показал, что они не позволяют установить дату основания Тираспольского винно-коньячного завода «КВИНТ». При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. Таким образом, основание для отказа (пункт 3 статьи 1483 Кодекса) в регистрации товарного знака по заявке № 2008721317/50, выдвинутое на заседании коллегии 14.04.2010, заявителем не преодолено.

Что касается элемента «ТВКЗ», то, являясь аббревиатурой от названия «Тираспольский винно-коньячный завод», он не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера. Таким образом, аббревиатура «ТВКЗ» является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении довода заявителя о необходимости при рассмотрении возражения от 15.02.2010 применения положений статьи 6-quinquies Парижской конвенции, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Основания для применения указанных положений Парижской конвенции отсутствуют, так как в сертификате на товарный знак {3} изображение обозначения отсутствует, а в сведениях о знаке на русском языке {4} знак изображен не в том виде, как заявленное обозначение (различается цветовая гамма, отсутствует рамка, повторяющая контуры эмблемы).

Также следует отметить, что Коллегия Палаты по патентным спорам проводила исследование обозначения таким, какое оно есть, и не вносила в него каких-либо изменений. Исследованию подвергалась охраноспособность заявленного обозначения с точки зрения российского законодательства, согласующегося с упомянутыми нормами международного права.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2010 поступило особое мнение, основные доводы которого повторяют проанализированные выше аргументы заявителя.

Довод о том, что коллегией не учтена «продолжительность применения знака», является несостоятельным, поскольку материалов о продолжительности применения обозначения по заявке № 2008721317/50 заявителем не представлено. В содержащихся в заявке № 2008721317/50 документах содержатся лишь словесные упоминания («КВИНТ» и «KVINT») и товарный знак по свидетельству № 94322.

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены решения Роспатента от 19.11.2009 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2008721317/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008721317/50.