


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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), действующими в части, не противоречащей Кодексу, рассмотрела поступившее 25.03.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ФГУП «Кизлярский коньячный завод», Дагестан, г. Кизляр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413563, при этом установлено следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак «» по заявке № 2009708340 с приоритетом от 20.04.2009 зарегистрирован 14.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 413563 на имя ООО «РВВК», г. Рязск в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «коричневый, шоколадный, желтый, белый, бронзовый, красный, синий, серебряный». Срок действия регистрации – до 20.04.2019.


В поступившем 25.03.2016 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 413563 (1), зарегистрированный в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, сходен до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 279503, приоритет от 11.12.2002 (2), право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) несмотря на их отдельные отличия, имеют сходство внешней формы, вида и характера изображения, сочетаний цветов и тонов, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) зарегистрированы для однородных товаров 33 класса МКТУ и товара 32 класса МКТУ «пиво»;

- что касается иных товаров 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1), то, учитывая их относимость к одной сфере экономической деятельности: производство пищевых продуктов, а также связанную с ней деятельность по их поставке, хранению и реализации, а также то, что сравниваемые товарные знаки, как отмечалось выше, практически тождественны, в силу чего значительно увеличивается вероятность смешения на рынке индивидуализируемых ими товаров, поэтому диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется;

- противопоставленный товарный знак (2) использовался лицом, подавшим возражение, для маркировки своей продукции с 1994 года (с 1971 года производится коньяк «ДАГЕСТАН», но маркировался другой этикеткой) (далее приведены подробные исторические сведения о заводе и его деятельности);

- за долгие годы у потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь между алкогольной продукцией - коньяками «ДАГЕСТАН», маркированной товарным знаком (2), и ее производителем в лице ФГУП «Кизлярский коньячный

завод»;

- на дату приоритета оспариваемого знака (1) маркированная им алкогольная продукция не производилась, а соответствующее обозначение не использовалось, следовательно, у потребителя не могла сформироваться никакая другая ассоциативная связь;

- регистрация оспариваемого товарного знака (1) способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32, 33 классов МКТУ, так как потребитель, покупая продукцию правообладателя однозначно спутает ее с этикеткой лица, подавшего возражение, которое является одним из крупнейших производителей коньяка.

Далее в возражении подробно изложена позиция, что регистрация оспариваемого товарного знака (1) является прямым следствием преступных действий г-на Шепелева Д.Д. – учредителя ООО «РВВК», что подтверждено вступившими в силу судебными актами (приведены подробные сведения). При этом указано, что в результате таких действий лицо, подавшее возражение, было лишено прав на свой знак (2), впоследствии восстановленных Роспатентом в соответствие с судебным актом.

Также отмечено, что период, когда завод был лишен прав на свой товарный знак (2), повлиял на то, что лицо, подавшее возражение, не уложились в пятилетний срок для оспаривания регистрации по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (запись о восстановлении действия свидетельства на товарный знак (2) внесена 02.10.2015, запись о продлении срока действия свидетельства – 30.12.2015).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413563 (1) в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках (1) и (2) [1];

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) [2];

- копии уставных документов [3];
- копии судебных актов [4];
- копия исторической справки [5];
- копии разрешительной документации, в том числе удостоверения о государственной регистрации этилового спирта..., сертификатов соответствия, лицензий, разрешений и т.д. [6];
- фотографии бутылок и этикеток [7];
- копия листов перечня планируемых к производству наименований продукции [8];
- распечатка сведений по отгруженному коньяку «Кизляр» за 2007-2015 г.г. [9];
- копии материалов договоров на поставку алкогольной продукции за 2006-2009 г.г.: договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные поручения [10].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 25.03.2016 возражением, на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам настоящего возражения не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2016, лицом, подавшим возражение, были дополнительно представлены:

- письмо ФГУП «Кизлярский коньячный завод» [11];
- фотографии этикеток и бутылок [12].

Также, на заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2016, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные разъяснения, существо которых сводится к усилению позиции, изложенной в возражении, и материалы [13], дополняющие ранее представленные документы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (20.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака (1), правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

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.

Согласно требованиям 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.

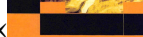
Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим товарным знаком (2). Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ.



Оспариваемый товарный знак «» (1) представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде вертикально-ориентированной прямоугольной этикетки. По центру этикетки выполнен прямоугольник со стилизованным изображением гор, в верхней части которого расположено изображение восьми кругов. Этикетка содержит прямоугольные поля для информационных надписей. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «коричневый, шоколадный, желтый, белый, бронзовый, красный, синий, серебряный».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Законодательство (пункт 2(2) статьи 1512 Кодекса, в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) содержит установление о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о

государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом необходимо указать, что вышеизложенная норма права не содержит указания на возможность продления срока или его восстановления.

Сведения о государственной регистрации товарного знака (1) были опубликованы 12.08.2010. Возражение подано 25.03.2016.


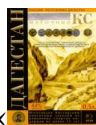
Коллегия отмечает, что доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии у него прав на более ранний товарный знак в период, отведенный законодательством для оспаривания по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и уважительности причин пропуска пятилетнего срока оспаривания, в рамках административного делопроизводства с учетом вышеуказанных положений пункта 2(2) статьи 1512 Кодекса не могут быть учтены.

Изложенное свидетельствует о том, что требования подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса к оспариваемому товарному знаку (1) не могут быть применены.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанный довод обоснован лицом, подавшим возражение, длительным периодом производства и реализации коньяка «ДАГЕСТАН», сопровождаемого



сходной этикеткой («»/«»), и возникновением ассоциаций с кизлярским заводом.


Анализ представленных материалов [2-13] показал, что источник [7] иллюстрирует изображение используемых лицом, подавшим возражение, этикеток, внешний вид которых близок по общему зрительному впечатлению с противопоставленным товарным знаком (2), а документы [10, 13] касаются введения в гражданский оборот продукции (алкогольные напитки, а именно, коньяки, в том числе коньяк «ДАГЕСТАН») за период 2006-2009 гг.

Сведения о том, что продукция, маркируемая этикетками [7] или

противопоставленным товарным знаком (2) лица, подавшего возражение, присутствовала на рынке, содержит таблица с данными по отгруженному коньяку «ДАГЕСТАН» за 2007-2015 г.г. [9, 13].

В подавляющем количестве документов отсутствует изображение этикетки, имеется лишь указание на наименование продукции. Согласно документу [11] рассматриваемой этикеткой маркировался коньяк «ДАГЕСТАН» с 1994 года.

Коллегия отмечает, что материалы дела (исторические и информационные сведения) позволяют усмотреть, что в разное время при маркировке коньяка

«ДАГЕСТАН» использовалась различная проработка этикетки:  и т.д.


Вместе с тем, представлены материалы, из которых усматривается, что наряду с перечисленными этикетками использовалась и этикетка рассматриваемого коньяка




(см., например, фотография «» [7]).

В письме [11] приведена информация о том, что: «...при производстве марочного коньяка «Дагестан» в период с 1994 по 2012 г.г.», «... всего за период производства марочного коньяка «Дагестан» с указанной этикеткой по 2008 г. включительно было изготовлено и реализовано 2 600 000 бутылок».

Изложенное свидетельствует о том, что длительное время на алкогольном рынке Российской Федерации присутствовала продукция, производимая кизлярским

заводом и маркированная обозначением , сходным с оспариваемым товарным знаком (восприятие сравниваемых знаков приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – этикетка с горами и восьмью медалями, одинаковая цветовая гамма).

Таким образом, материалами возражения показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оспариваемый товарный знак  приобрел

узнаваемость потребителем в качестве маркировки коньяка, что свидетельствует о возникновении прочных ассоциаций с ФГУП «Кизлярский коньячный завод».

При этом, правообладателем не представлено каких-либо доводов и материалов, которые могли бы опровергнуть вышеизложенные выводы коллегии или свидетельствовать о производстве и введении им в гражданский оборот продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, из представленных лицом, подавшим возражение, документов [2-13] усматривается, что регистрация оспариваемого товарного знака (1) способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя оспариваемых товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что правовая охрана оспариваемого товарного знака (1) действует в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ: «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Лицо, подавшее возражение, показало узнаваемость своего знака в отношении алкогольного напитка, относящегося к товарам 33 класса МКТУ.

Анализируемые товары 33 класса МКТУ продаются на одинаковых прилавках алкогольной продукции, имеют одинаковые каналы сбыта (оптом и в розницу), производство, сырье, одинаковый круг потребителей (люди старше 18 лет), что позволяет признать сравниваемые товары 33 класса МКТУ однородными.

Товар 32 класса МКТУ «пиво» оспариваемого знака (1) и товары 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) корреспондируют друг с другом, продаются на рядом расположенных прилавках с целью продажи и имеют совместную встречаемость в гражданском обороте.

Вместе с тем, товары 32 класса МКТУ оспариваемого знака (1) «минеральные

и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» представляют собой самостоятельные виды товаров, относятся к родовому понятию «безалкогольные напитки», имеют качественно иное производство, сырье, иной круг потребителей и другие каналы сбыта, то есть не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а также товара 32 класса МКТУ «пиво».

От лица, подавшего возражение, 26.10.2016 поступило особое мнение, в котором проанализировано заседание коллегии, состоявшееся 24.10.2016, и указано на то, что коллегия не уточнила по каким именно основаниям возражение удовлетворено. Кроме того, приведены доводы, выражающие несогласие с выводами коллегии, в подавляющем большинстве повторяющие аргументы возражения.

Коллегия отмечает, что Правила ППС не содержат обязанности коллегии разъяснить сформулированные в виде резолютивной части выводы после ее оглашения (пункт 4.7 Правил ППС – резолютивную часть решения коллегии оглашает председательствующий).

Остальные доводы особого мнения от 26.10.2016 рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413563 недействительным в отношении товара 32 класса МКТУ: «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.