

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 06.11.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332587, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 05.07.2006 произведена 27.08.2007 за № 332587 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт» (далее – правообладатель), Москва, в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Согласно приведенному в заявке № 2006718452/50 описанию, заявленное обозначение – объемное, и представляет собой бутылку из прозрачного стекла с уплощенной формой корпуса. Передняя сторона корпуса дугообразно вогнута, а задняя дугообразно выпукла наружу. Боковые стороны бутылки округлены. Форма корпуса, начиная от плечиков, заужена к низу и переходит в расширенное основание. Плечики выполнены наклонно и плавно переходят в цилиндрическую горловину. Верхняя часть горловины покрыта пробкой бордового цвета, которая оформлена ободками и окружностями золотистого цвета. На передней стороне корпуса, на уровне начала плечиков, находится округлое углубление, оформленное в бордовом цвете с золотистыми наружным и внутренним ободками.

Этикетка представляет собой трапецию с выпуклостью в ее верхней части. Этикетка выполнена в бордовом цвете с рябью и обрамлена золотистой каймой. Кайма выполнена в три полосы: широкой внешней и тонкими внутренними. В центральной части этикетки, в белом прямоугольном поле с золотистым

обрамлением размещено слово «МОСКОВСКИЙ», выполненное своеобразным печатным шрифтом кириллицой коричневого цвета. Выше указанного прямоугольника полукругом расположено слово «MOSKOVSKIY», выполненное мелким шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. В верхней части этикетки по бокам от слова «MOSKOVSKIY» выполнен извилистый орнамент золотистого цвета. В нижней части этикетки расположена фигура синего цвета, обрамленная тонкой золотистой окантовкой, над которой расположена окружность бордового цвета, оформленная наружным и внутренним золотистыми ободками.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2009, выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 332587 произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6, пунктов 1, 2, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 332587 произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона ввиду следующего:

- словесный элемент «МОСКОВСКИЙ», включенный в состав оспариваемого товарного знака, является неохранным элементом, поскольку, указывая на место производства товара, является описательным, в силу чего не обладает различительной способностью;
- семантика слова «МОСКОВСКИЙ» усиливается присутствием в этикетке словесного элемента «MOSKOVSKIY», расположенного над рамкой;
- словесный элемент, выполненный в кириллице, занимает доминирующее положение в знаке;
- в случае наличия в обозначении доминирующих описательных элементов, такие обозначения признаются неохраноспособными в целом, что является

абсолютным основанием для отказа в регистрации (Приказ № 39 от 23.03.2001 «Об утверждении рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (в редакции Приказа Роспатента от 06.07.2001 № 91);

- у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте словесный элемент «МОСКОВСКИЙ»;

- в результате автоматизированного поиска по словесному обозначению «МОСКОВСКИЙ/MOSKOVSKIY» в отношении товаров 33 класса МКТУ, выполненного Федеральным институтом промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, выявлено более 60 регистраций, содержащих в своем составе слова «МОСКОВСКИЙ», «MOSCOW», «MOSKOVSKY» в различной транслитерации, что подтверждает отсутствие различительной способности доминирующего словесного элемента оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, и приводит следующие доводы:

- экспертизой проигнорировано наличие сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком товарного знака по свидетельству № 250374 с приоритетом 14.01.2002, зарегистрированного на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва, в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди», однородного товарам, указанным в перечне свидетельства № 332587;

- как следует из описания сравниваемых товарных знаков по свидетельствам № 250374 и № 332587, в результате тождественности формы этикеток и их цветового исполнения, сходства пространственного расположения элементов в поле этикеток, имеет место сходное общее зрительное впечатление сопоставляемых обозначений;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 332587, также как и товарный знак по свидетельству № 250374, зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 250374 хорошо известен потребителям в отношении товара «бренди», поэтому порождаемое сходство до степени смешения в целом вызывает в сознании потребителя представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности, что в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона является абсолютным основанием для отказа в регистрации оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 332587 осуществлена в нарушение также пункта 2 статьи 7 Закона ввиду наличия регистрации № 34/1 от 15.03.1999 наименования места происхождения товара «Московская» (минеральная вода) на имя ООО «Русский квас», Москва.

Также лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона ввиду следующего:

- фирменное (уставное) наименование правообладателя товарного знака по свидетельству № 250374 – Открытое акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КиН» (далее – ОАО МВКЗ «КиН»);

- словесный элемент «Московский» составляет часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 01.08.2002.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332587 недействительным для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта www1.fips.ru сведений о товарном знаке по свидетельству № 332587 на 1 л. [1];

- распечатка с сайта www1.fips.ru сведений о товарном знаке по свидетельству № 250374 на 1 л. [2];

- распечатка с сайта www1.fips.ru сведений о наименовании места происхождения товара № 34/1 на 3 л. [3];

- копия Устава ОАО МВКЗ «КиН» на 25 л. [4];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [5];

- копия свидетельства о регистрации ОАО МВКЗ «КиН» на 1 л. [6];

- копия результатов автоматизированного поиска на 2 л. [7].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 06.11.2009, на заседании коллегии 12.02.2010 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- по заявке № 2006718452/50 была осуществлена экспертиза, посредством которой проведена проверка обозначения на соответствие требованиям статей 1, 6 и 7 (пункты 1, 2) Закона;

- относительно довода ОАО МВКЗ «КиН» о несоответствии регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона следует отметить, что, как указано в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, не являются описательными элементами географические названия, которые в отношении определенных товаров воспринимаются как фантазийные;

- задачей экспертизы в данном случае является, в том числе, соблюдение интересов лиц, изготавливающих товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товаров, его природными условиями;

- история происхождения и производства крепкого алкогольного напитка «коньяк» свидетельствует, что свое название этот напиток получил по имени города Коньяк во Франции, то есть коньяк является исконно французским продуктом, поэтому крепкие напитки из спирта, полученного дистилляцией виноградных вин, изготовленные в других странах, не имеют права именоваться коньяками на международном рынке;

- нельзя предоставлять правовую охрану товарному знаку, содержащему словесный элемент «Тула» для товаров «самовары» и «пряники»;

- словесный элемент «МОСКОВСКИЙ» в товарном знаке по свидетельству № 332587 необходимо признать фантазийным, поскольку центральная часть Российской Федерации никогда не славилась производством коньяка;

- необходимо отметить, что в 2005 году между ФКП «Союзплодоимпорт» и ООО «АК» был заключен лицензионный договор № 15-л, на основании которого последнее заключило сублицензионный договор с ОАО МВКЗ «КиН» на использование при производстве коньяка товарных знаков по свидетельствам № 276705, № 276706, № 276707, № 276708, содержащих словесный элемент «МОСКОВСКИЙ/MOSKOVSKIY»;

- производство продукции (коньяка) осуществлялось на дату приоритета оспариваемого товарного знака уже в течение двух лет, при этом выпущено было около 8 млн. литров продукции, реализуемой на всей территории Российской Федерации, а затраты на ее рекламу составили около 7 млн. рублей;

- ФКП «Союзплодоимпорт» (правообладатель) осуществляет права пользования и распоряжения (без права уступки) товарным знаком по свидетельству № 38237, зарегистрированным 08.09.1969 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 № 494 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию», причем слово «Moskovskaya» в указанном товарном знаке является охраняемым элементом;

- продукция под товарным знаком «Moskovskaya» приобрела большую различительную способность в отношении правообладателя – государства в лице ФКП «Союзплодоимпорт» (в части пользования и распоряжения товарным знаком), которое с 2004 является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 272596 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ;

- в 2006 году товарный знак «Moskovskaya» признан общеизвестным с 31.12.1985;

- указанные обстоятельства усиливают различительную способность словесного элемента «Moskovskaya», а также слов, производных от него (в том числе «МОСКОВСКИЙ», «MOSKOVSKIY»);

- наличие более 60 товарных знаков, имеющих в своем составе слово «Московский», не свидетельствует об отсутствии различительной способности данного словесного элемента, так как в большинстве случаев слово «Московский» входит в состав словосочетаний, не ассоциирующихся друг с другом: «Московский дворик», «Московская осень»;

- касательно довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона ввиду существования товарного знака по свидетельству № 250374 следует отметить, что сравнение товарных знаков (оспариваемого – по свидетельству № 332587 и противопоставленного – по свидетельству № 250374) является затруднительным, поскольку оспариваемый товарный знак является объемным и включает форму бутылки, колпачок и комбинированное обозначение с элементом «МОСКОВСКИЙ», а противопоставленный товарный знак представляет собой этикетку с неохраняемыми элементами «BRANDY» и «4 YEARS OLD»;

- словесные элементы, которые являются основными ввиду того, что они легче запоминаются и на них акцентируется внимание потребителей, «МОСКОВСКИЙ», «BRANDY» и «4 YEARS OLD» не сходны между собой;

- противопоставленный товарный знак содержит, кроме того, изобразительные элементы: герб города Москвы, эмблему ОАО МВКЗ «КиН», – отсутствующие в оспариваемом товарном знаке;

- форма этикетки и ее цветовое исполнение являются общепринятыми для коньячных этикеток, так, всегда присутствующие в них цвета (бордо, золотистый, коричневый, желтый) призваны подчеркивать благородство напитка;

- регистрация оспариваемого объемного товарного знака была осуществлена при наличии у правообладателя прав на товарные знаки по свидетельствам

№ 276705, № 276706, № 276707 и № 276708, содержащие словесные элементы «МОСКОВСКИЙ/MOSKOVSKIY», в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- помимо отсутствия сходства товарных знаков правообладателя (по свидетельствам № 276705, № 276706, № 276707 и № 276708) и товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение (по свидетельству № 250374), ФКП «Союзплодоимпорт» отмечает, что ОАО МВКЗ «КиН» было не только осведомлено, но и экономически заинтересовано в существовании указанных товарных знаков;

- ФКП «Союзплодоимпорт» заключило в 2004 году лицензионный договор с ООО «АлкоМир» в отношении товарных знаков по свидетельствам № 276705, № 276706, № 276707 и № 276708, на основании которого последнее заключило сублицензионный договор с ОАО МВКЗ «КиН»;

- в рамках указанных выше правоотношений сторонами были согласованы этикетки и контрэтикетки для индивидуализации товаров, то есть, осуществляя вышеуказанные действия, ОАО МВКЗ «КиН» фактически выражало согласие и заинтересованность в наличии на рынке алкогольной продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком;

- относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 2 статьи 7 Закона следует отметить, что наименование места происхождения товара «Московская» за № 34/1 зарегистрировано в отношении товара «минеральная вода» на имя ООО «Русский квас»;

- вместе с тем в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса только заинтересованное лицо обладает правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его тождества или сходства до степени смешения с наименованием места происхождения товаров;

- таким образом, довод о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 2 статьи 7 Закона не подлежит рассмотрению, как указанный ненадлежащим лицом;

- в отношении довода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона, следует отметить, что

наименование лица, подавшего возражение, содержит неохраноспособные элементы, а отличительной его частью является элемент «КиН», который не содержится в составе оспариваемого товарного знака;

- другие юридические лица используют в своем наименовании неохраноспособные элементы, например ОАО «Московский завод «Кристалл».

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия лицензионного договора от 26.10.2004 с приложением на 21 л. [8];
- копия сублицензионного договора от 20.12.2004 с приложением на 10 л. [9];
- копия протокола от 20.12.2004 с приложениями на 6 л. [10];
- копия лицензионного договора от 07.10.2005 с приложениями на 33 л. [11];
- копия сублицензионного договора от 25.11.2005 с приложениями на 28 л. [12];
- изображения различной коньячной продукции на 4 л. [13];
- сведения из Открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о товарном знаке по свидетельству № 38237 на 21 л. [14];
- сведения из ЕГРЮЛ об ОАО «Московский завод «Кристалл» на 1 л. [15];
- копии отчетов об объемах произведенной продукции под товарным знаком «МОСКОВСКИЙ» за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 на 6 л. [16];
- копии отчетов об объемах произведенной продукции под товарным знаком «МОСКОВСКИЙ» за период с 01.01.2006 по 30.06.2006 на 2 л. [17];
- копии отчетов об инвестиционных расходах на рекламу продукции под товарным знаком «МОСКОВСКИЙ» за период с 01.10.2005 по 30.06.2006 на 10 л. [18].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 06.11.2009.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.07.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Данные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 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, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 2.2 Правил к комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида: изобразительных, словесных, объемных и т.д. К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур. К изобразительным обозначениям относятся

изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил, в частности, объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест

происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 332587 является комбинированным и представляет собой бутылку из прозрачного стекла уплощенной формы. В центре на передней части бутылки размещена этикетка, имеющая трапециевидную форму, расширяющуюся к верху. Фон этикетки – бордовый. Золотого цвета обрамления состоит из двух полос разной ширины: широкой – снаружи, тонкой – внутри. В центре этикетки расположен прямоугольник белого цвета, имеющий по периметру орнамент в коричнево-золотистых тонах. В прямоугольнике размещен словесный элемент «МОСКОВСКИЙ», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под прямоугольником расположен круг, обозначенный линией золотистого цвета. Под овалом помещена фигура, напоминающая прямоугольник с волнистой верхней стороной. Фон прямоугольника – синий, обрамление – золотистое. Верхняя часть этикетки выполнена с выпуклостью вверх. Над белым прямоугольником размещен словесный элемент «MOSKOVSKIY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Само слово «MOSKOVSKIY» расположено по дуге, образующей выпуклость вниз. Над указанным словесным элементом слева и справа нанесен орнамент, представляющий собой два симметрично расположенных вензеля, выполненных тонкой линией золотистого цвета. Между горловиной и полем непосредственно этикетки на бутылке расположен круг бордового цвета, окаймленный широкой

золотистой полосой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: бордовый, коричневый, белый, золотистый, синий.

Анализ оспариваемого товарного знака на его соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что элемент «МОСКОВСКИЙ» не подпадает ни под один из критериев, позволяющих его отнести к элементам, не обладающим различительной способностью. Иное материалами возражения не доказано.

Что касается отнесения элемента «МОСКОВСКИЙ» к элементам, характеризующим товары, следует отметить, что обоснованием данного мотива лицом, подавшим возражение, послужила семантика словесных элементов, имеющих в составе оспариваемого товарного знака, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В этой связи выявлено, что слово «МОСКОВСКИЙ» является относительным прилагательным, образованным от слова «Москва» – названия города федерального значения, столицы Российской Федерации, центра Московской области, субъекта Российской Федерации, города-героя, а также реки (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 30 – М.: ТЕРРА, 2006).

Однако, положения нормы (пункт 1 статьи 6 Закона), на которую ссылается лицо, подавшее возражение, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Также при принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась положениями 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно положениям которой установлено, что для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Так, материалы дела содержат сведения о том, что правообладатель и лицо, подавшее возражение, состояли в хозяйственных отношениях с 2005 года. В частности, материалы, приложенные к отзыву правообладателя [11], [12], [16], [17], [18], свидетельствуют о производстве коньяка под названием «МОСКОВСКИЙ» и его реализации при непосредственном участии лица, подавшего возражение. Сведения об осуществлении производства продукции (коньяка) до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже в течение двух лет, учитывая значительность объемов и затрат на рекламу, позволяют сделать вывод о том, что словесный элемент «МОСКОВСКИЙ» оспариваемого товарного знака приобрел вторичное (иное, нежели прилагательное, образованное от названия города) значение, обуславливающее его восприятие средним российским потребителем в качестве средства индивидуализации товаров 33 класса МКТУ.

В связи с изложенным, необходимо отметить, что публикация сведений о регистрации оспариваемого знака была произведена 12.10.2007, а возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подано лишь в ноябре 2009 года. Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что лицо, подавшее возражение, своими действиями изначально признало за правообладателем исключительность прав на элемент «МОСКОВСКИЙ».

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается мотива возражения от 06.11.2009 о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 332587 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Данный довод в возражении от 06.11.2009 обоснован тем, что сходство оспариваемого товарного знака и товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Однако, с точки зрения анализа обозначения на соответствие его требованиям законодательства, необходимым является четкое разграничение оснований для отказа в государственной регистрации товарных знаков,

перечисленных в статьях 6 и 7 Закона. Основания, указанные в статье 6 Закона (так называемые, абсолютные основания), необходимы для оценки существа обозначения с целью выявления наличия или отсутствия у него способности выполнять функции товарного знака без его сопоставления с другими объектами. Необходимо уточнить, что на практике возможность введения потребителя в заблуждение может быть проявлена в реальной ситуации, сложившейся на рынке.

Таким образом, при отсутствии каких-либо оснований для признания регистрации несоответствующей пункту 3 статьи 6 Закона вследствие столкновения ее с точки зрения сходства с другим зарегистрированным товарным знаком, а также ввиду отсутствия материалов, подтверждающих введение потребителей в заблуждение, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что данный довод материалами возражения не доказан.

Коллегией Палаты по патентным спорам был также проведен анализ оспариваемого товарного знака на его соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 250374, принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой этикетку, выполненную в форме трапеции с острыми углами, причем верхняя часть трапеции выгнута. Фон этикетки выполнен мелкими бороздами, сходящимися с двух сторон под разным углом к центру (в бордово-коричневом сочетании). Этикетка обрамлена широкой и тонкой каймой золотистого цвета. В верхней части обозначения размещено изображение Георгия Победоносца, выполненное золотым цветом. По краям от него симметрично расположены вензеля золотого цвета. Центральное положение в знаке занимает изображение белой прямоугольной рамки, обрамленной тройной каймой с геометрическим рисунком в двух верхних углах (выполненной золотистым и красным цветом). В центральной нижней части этикетки расположен элемент «4 YEARS OLD», включенный в состав товарного знака в качестве неохраняемого. В нижней части этикетки расположен изобразительный элемент в форме овала, в который вписано стилизованное изображение цветка. Данный элемент, является зарегистрированным товарным

знаком лица, подавшего возражение. Под овалом находится фигура, выполненная синим цветом, напоминающая прямоугольник с покатыми краями и вогнутой внутрь серединой его верхней части. Фигура обрамлена тонкой рамкой белого цвета, повторяющей его по форме. Внутри расположен словесный элемент «BRANDY», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, включенный в состав товарного знака в качестве неохраняемого. По краям от него расположены цифровые и буквенные элементы, которые также включены как неохраняемые элементы в состав товарного знака. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «бренди» 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 332587 является комбинированным обозначением и представляет собой бутылку с размещенной на ней этикеткой. При этом следует отметить, что входящая в состав оспариваемого знака этикетка выполняет самостоятельную индивидуализирующую функцию, позволяющую потребителю идентифицировать необходимую ему продукцию.

Таким образом, значимость этикетки в составе оспариваемого товарного знака позволяет проводить анализ на тождество и сходство, сопоставляя противопоставленный товарный знак, представляющий собой этикетку, непосредственно с этикеткой, размещенной на бутылке в оспариваемом товарном знаке.

Сопоставление упомянутых этикеток показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма;
- сочетание цветов и тонов;
- композиционное построение этикеток, выражающееся в идентичном местоположении основных элементов этикеток;

- само наличие сходных элементов внутри сравниваемых этикеток, таких как белые прямоугольники, расположенные над прямоугольниками вензеля, размещенные в нижних частях каждой из этикеток плашки синего цвета, совпадающие по форме, расположенные над ними изобразительные элементы округлой формы.

Восприятие обеих этикеток приводит к возникновению одних и тех же образов, и у потребителя, знакомого с одной из сравниваемых этикеток, при восприятии второй могут возникнуть представления о принадлежности товаров, индивидуализируемых сопоставляемыми этикетками, одному производителю. Указанное обуславливает ассоциирование этикеток друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве. При этом значимость этикетки в оспариваемом товарном знаке позволяет сделать вывод о сходстве в целом оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Что касается анализа однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, следует отметить, что товар «бренди», для маркировки которого предназначен противопоставленный товарный знак, и товары, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид, являясь алкогольной продукцией.

На основании изложенного оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком по свидетельству № 250374 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 332587 не соответствует требованиям положений пункта 2 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленное в обоснование данного мотива свидетельство о регистрации наименования места происхождения товара «Московская», относящегося

к минеральной воде, принадлежит ОАО «Останкинский завод напитков». При этом пункт 2 статьи 1513 Кодекса устанавливает возможность оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному основанию путем подачи заинтересованным лицом возражения в Палату по патентным спорам. Однако, поданное ОАО МВКЗ «КиН» возражение не содержит каких-либо указаний о заинтересованности в части данного мотива. Указанное обуславливает неправомерность ссылки лица, подавшего возражение, на наличие наименования места происхождения товара, право пользования которым предоставлено иному лицу.

Что касается мотива возражения от 06.11.2009 о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 332587 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлена часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, – «Московский». Право на фирменное наименование у Открытого акционерного общества «Московский вино-коньячный завод «КиН» в Российской Федерации возникло 23.06.1994 [6], то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ фирменного наименования лица, подавшего возражения, непосредственно как средства индивидуализации, показал, что в данном случае основную индивидуализирующую нагрузку несет часть «КиН». Элемент «Московский», имеющийся в составе фирменного наименования, представляет собой не самостоятельный элемент, а часть словосочетания «Московский завод», в котором является прилагательным, указывающим на признак предмета, то есть выступает в качестве простой характеристики предприятия, не влияющей на запоминание его потребителями в качестве отличительных черт самого юридического лица.

Кроме того, противоречие регистрации товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона предполагает осуществление лицом, имеющим «старшие» права на фирменное наименование, деятельности, однородной той, в отношении которой предоставлены исключительные права на товарный знак. Каких-либо документов,

иллюстрирующих вид осуществляемой деятельности лицом, подавшим возражение, в возражении не содержится.

Ввиду указанного довод о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 332587 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона следует признать необоснованным.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.11.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332587 недействительным полностью.