

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 № 276705, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2004720676/50 с приоритетом от 13.09.2004 произведена 15.10.2004 за № 276705 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» (далее – правообладатель), Москва, в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Согласно приведенному в заявке № 2004720676/50 описанию оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Этикетка выполнена в оранжевом цвете и обрамлена золотистой каймой. Кайма выполнена в две полосы: широкая внешняя и тонкая внутренняя. В центре этикетки расположено слово «MOSKOVSKIY», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита бордового цвета. Ниже находится эмблема «СПИ» оранжевого цвета, размещенная на фоне бордового круга. Вокруг эмблемы расположена надпись золотистого цвета «FEDERAL STATE ENTERPRISE «SOJUZPLODOIMPORT». В нижней части этикетки буквами черного цвета в две строки выполнена надпись «Федеральное Казенное Предприятие «СОЮЗПЛОДОИМПОРТ».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2009, выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 276705 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).

Возражение мотивировано следующими доводами.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 276705 произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона ввиду следующего:

- словесный элемент «MOSKOVSKIY», являющийся транслитерацией слова «МОСКОВСКИЙ», включенный в состав оспариваемого товарного знака, является неохраняемым элементом, поскольку, указывая на место производства товара, является описательным, в силу чего не обладает различительной способностью;

- словесный элемент «MOSKOVSKIY» 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 «MOSKOVSKIY»;

- 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.

Несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- словесные элементы «FEDERAL STATE ENTERPRISE «SOJUZPLODOIMPORT» и «Федеральное Казенное Предприятие «СОЮЗПЛОДОИМПОРТ», входящие в состав оспариваемого знака, вводят потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его производства, так как «правообладатель, будучи коммерческой организацией, не является производителем».

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 № 276705;

- как следует из описания сравниваемых товарных знаков по свидетельствам № 250374 и № 276705, 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 № 276705, также как и товарный знак по свидетельству № 250374, зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди»;

- 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 № 276705 осуществлена также в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона ввиду регистрации № 34/1 от 15.03.1999 наименования места происхождения товара «Московская» (минеральная вода) на имя ООО «Русский квас», Москва.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона в связи с тем, что:

- 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, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 276705 недействительным для всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта [www1.fips.ru](http://www1.fips.ru) сведений о товарном знаке по свидетельству № 276705 на 4 л. [1];

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

- распечатка с сайта [www1.fips.ru](http://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 31.03.2010 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- по заявке № 2004720676/50 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 «MOSKOVSKIY» в товарном знаке по свидетельству № 276705 необходимо признать фантазийным, поскольку центральная часть Российской Федерации никогда не славилась производством коньяка;

- ФКП «Союзплодоимпорт» 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» («Московская»), 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»;

- с доводом о несоответствии регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона нельзя согласиться, так как нахождение в оспариваемом товарном знаке эмблемы и наименования правообладателя является предупреждением о том, что данный товарный знак принадлежит государственному предприятию, которое гарантирует качество;

- информация о производителе товара содержится на этикетке и контрэтикетке, то есть с соблюдением законодательства, что не допускает введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- правообладатель, не меняя существа товарного знака вправе дополнять или исключать из своего товарного знака неохраняемые элементы;

- словесные элементы «FEDERAL STATE ENTERPRISE «SOJUZPLODOIMPORT» и «Федеральное Казенное Предприятие «СОЮЗПЛОДОИМПОРТ», имеющиеся в оспариваемом товарном знаке, не содержат прямого указания на то, что именно правообладатель является изготовителем продукции;

- наличие в составе оспариваемого товарного знака неохраняемых элементов не нарушает положений пункта 3 статьи 6 Закона;

- анализ сходства (пункт 1 статьи 7 Закона) оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал, что оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, имеющую форму трапеции, однако в отличие от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 250374 верхнее и нижнее основание трапеции имеют дугообразные выступы, что создает визуальное отличие геометрических форм сравниваемых знаков;

- в отличие от товарного знака по свидетельству № 250374 оспариваемый товарный знак не содержит в своей центральной части каких-либо геометрических фигур, выделенных контрастом цветов;

- в комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный, так как он легче запоминается потребителем, поэтому следует провести сравнение словесных элементов, а именно: «BRANDY», «4 YEARS OLD» и словесных элементов, содержащихся в оспариваемом товарном знаке, – которые не сходны между собой графически, а, тем более, фонетически и семантически;

- изобразительный элемент в комбинированных обозначениях может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом, при этом противопоставленный товарный знак содержит такие изобразительные элементы, как герб города Москвы и эмблему ОАО МВКЗ «КиН», которые в оспариваемом товарном знаке отсутствуют;

- потребитель при всем желании не сможет спутать сравниваемые товарные знаки, ориентируясь по эмблемам предприятий-правообладателей знаков, ввиду их абсолютного различия;

- форма этикеток, их цветовое исполнение являются общепринятыми, так как используемые цвета призваны подчеркивать элитарность, благородство напитков, и выбираются по сроку выдержки напитка, при этом в сравниваемых товарных знаках отсутствует сходство с точки зрения цветового исполнения;

- потребитель при выборе интересующей его продукции ориентируется по названию товара, особенно в случае использования одним и тем же производителем различного цветового наполнения этикеток для обозначения выдержки крепкого алкогольного напитка;

- нельзя согласиться с доводом ОАО МВКЗ «КиН» о тождественности форм этикеток и их цветового наполнения и, как следствие, с выводом о сходстве общего зрительного впечатления сравниваемых товарных знаков;

- ввиду отсутствия сходства знаков можно сделать вывод о невозможности ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- правообладатель считает необходимым заявить, что он располагает документами, из которых следует не только осведомленность лица, подавшего возражение, о регистрации товарного знака на имя правообладателя, но и его экономическая заинтересованность в этой регистрации;

- ФКП «Союзплодоимпорт» заключило в 2004 году лицензионный договор с ООО «АлкоМир» в отношении товарных знаков по свидетельствам № 276705, № 276705, № 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;



- подача ОАО МВКЗ «КиН» возражения объясняется тем, что лицензионный договор от 07.10.2005 впоследствии расторгнут по инициативе правообладателя;

- относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 2 статьи 7 Закона следует обратить внимание на то, 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 sublicензионного 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 инвестиционных расходов за период с 01.10.2005 по 30.06.2006 на 10 л. [16];
- копии отчетов об объемах произведенной продукции за период с 01.01.2005 по 28.02.2005 на 2 л. [17].

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 неубедительными.

С учетом даты (13.09.2004) приоритета 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 за № 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 требованиями пункта 14.4.2 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 требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил 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 (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 комбинированный товарный знак по свидетельству № 276705 представляет собой этикетку, выполненную в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Фон этикетки – оранжевый. Этикетка обрамлена широкой с внешней стороны и тонкой с внутренней стороны каймой золотистого цвета.

Центральное положение в этикетке занимает словесный элемент «MOSKOVSKIY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита бордового цвета.

Под указанным словесным элементом размещена эмблема «СПИ», являющаяся зарегистрированным товарным знаком заявителя, выполненная на фоне бордового круга. Вокруг эмблемы расположена надпись «FEDERAL STATE ENTERPRISE «SOJUZPLODOIMPORT», выполненная заглавными буквами латинского алфавита золотистого цвета.

В нижней части этикетки размещена надпись «Федеральное Казенное Предприятие «СОЮЗПЛОДОИМПОРТ», выполненная мелким шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

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

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что элемент «MOSKOVSKIY» 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 «MOSKOVSKIY» 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 связи с указанным выявлено, что словесный элемент «MOSKOVSKIY» является транслитерацией слова «МОСКОВСКИЙ», которое является относительным прилагательным, образованным от существительного «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.

Вместе с тем, отклоняя указанный довод возражения, коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась положениями 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которым установлено, что для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Публикация сведений о регистрации оспариваемого знака была произведена 25.11.2004, а возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подано лишь в ноябре 2009 года. При этом 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/MOSKOVSKIY» и его реализации при непосредственном участии лица, подавшего возражение. Таким образом, лицо, подавшее возражение, должно было знать о регистрации спорного знака существенно раньше даты подачи возражения, однако правом на оспаривание регистрации воспользовалось после того, как продукция с использованием элемента «МОСКОВСКИЙ/MOSKOVSKIY» была введена в гражданский оборот и стала узнаваема потребителем.

Указанные сведения позволяют сделать вывод о том, что на момент обращения в Палату по патентным спорам с возражением словесный элемент «MOSKOVSKIY» оспариваемого товарного знака в результате его употребления в качестве средства индивидуализации в отношении товаров 33 класса МКТУ приобрел вторичное значение, позволяющее ему выполнять функцию товарного знака.

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 № 276705 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Данный довод в возражении от 06.11.2009 обоснован тем, что имеющаяся на этикетке надпись «Федеральное Казенное Предприятие «СОЮЗПЛОДОИМПОРТ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его производства.

Элемент «Federal State Enterprise «SOJUZPLODOIMPORT» представляет собой наименование правообладателя товарного знака по свидетельству № 276705, выполненное на английском языке. Таким образом, данные сведения информируют потребителя о действительном держателе исключительных прав на средство индивидуализации, что соответствует фактическим данным и не запрещено нормативными актами. Так, законодательством определен перечень сведений, обязательных для указания на этикетках вводимой в гражданский оборот продукции. Согласно требований ГОСТ Р 51074-2003, на этикетках пищевых продуктов, продаваемых на территории Российской Федерации, вся необходимая информация, независимо от страны-изготовителя, должна быть изложена на русском языке. К такой информации относится название и реквизиты изготовителя, сведения о товарном знаке и массе нетто, также указываются объем и другие количественные характеристики продукта, его пищевая ценность и состав. Также, в обязательном порядке, этикетки пищевых продуктов должны содержать сведения об условиях хранения товара и соответствующих этим условиям сроков годности, стандарта, в соответствии с которым продукт изготовлен, сведения о сертификации продукта, также обязательной к указанию на этикетке или упаковке является информация о составе пищевых продуктов.

Довод о том, что надпись «Federal State Enterprise «SOJUZPLODOIMPORT» способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара, является затруднительным оценить, так как в возражении от 06.11.2009 не раскрыто его содержание.



Относительно указания лица, подавшего возражение, на способность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение за счет его сходства с противопоставленным в возражении товарным знаком, следует отметить, что 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. Кроме того, на практике возможность введения потребителя в заблуждение может быть проявлена в реальной ситуации, сложившейся на рынке.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что исследуемый 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 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 золотистого 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 белой прямоугольной рамки 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 синего цвета, напоминающая прямоугольник с покатыми краями и вогнутой внутрь его верхней части. Фигура обрамлена тонкой рамкой белого цвета, повторяющей ее по форме. Внутри расположен словесный элемент «BRANDY», выполненный стандартным 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 33 класса МКТУ «бренди».

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

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются этикетками. Товары, приведенные в перечнях каждого из знаков, относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки, ввиду чего являются однородными.

Что касается сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, необходимо отметить, что при сравнении комбинированных обозначений следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем.

При этом следует отметить, что оспариваемый товарный знак визуально отличается от противопоставленного знака цветовым решением, наполнением этикетки, местоположением основных элементов, акцентирующих на себе внимание.

Относительно формы этикеток следует указать, что форма трапеции является характерной для этикеток, предназначенных для маркировки алкогольных напитков. В отличие от противопоставленной, форма этикетки оспариваемого товарного знака, обозначена более плавными линиями. Кроме того, различным также является и внутреннее наполнение каждой из этикеток. Этикетка оспариваемого товарного знака не содержит в своем составе ни одного элемента, тождественного или

сходного с элементами противопоставленной этикетки. Количество элементов внутри каждой из сравниваемых этикеток также различно.

Не производят общего зрительного впечатления и цветовые решения каждой из этикеток. Фон этикетки, зарегистрированной за № 276705, – оранжево-желтый, в то время как основным цветом противопоставленной этикетки является бордовый.

Таким образом, общее зрительное впечатление, производимое каждым из сравниваемых знаков, существенно различается, поэтому у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 276705 требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 276705 не соответствует требованиям положений пункта 2 статьи 7 Закона.

В отношении указанного 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 неправомочность 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 товарного знака по свидетельству № 276705 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 у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1475 Кодекса 23.06.1994, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [6].

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 №276705 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 товарного знака по свидетельству № 276705 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона следует признать необоснованным.

Проведенный анализ позволяет заключить, что оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, не является ложным или вводящим в заблуждение, а также не нарушает права третьих лиц.

Лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение от 16.02.2010, доводы которого в части мотивов возражения от 06.11.2009 были проанализированы в мотивировочной части заключения, и поэтому не требуют самостоятельного анализа.

Что касается довода о непринятии во внимание заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что заинтересованность ОАО МВКЗ «КиН» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 276705 следует непосредственно из текста возражения. Однако, указание в качестве мотива для оспаривания предоставления правовой охраны указанному товарному знаку на наличие наименования места происхождения товара, право пользования которым лицу, подавшему возражение, не принадлежит, коллегия Палаты по патентным спорам считает необоснованным. Таким образом, лицо, подавшее возражение при оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству № 276705, не признано заинтересованным только по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 7 Закона.

Доводы особого мнения, касающиеся недобросовестной конкуренции, являются некорректными ввиду отсутствия у Палаты по патентным спорам компетенции рассматривать такого рода вопросы.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 276705 соответствует требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктами 1, 2, 3 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 276705.**