

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 19.06.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Киноровский», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464005, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 464005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.06.2012 по заявке № 2010725982 с приоритетом от 11.08.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 464005 было зарегистрировано словесное обозначение «КИНОВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.06.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен с обозначением «КИНОВСКИЙ» по заявке № 2010715246, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 33

класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений из Открытых реестров на сайте «<http://www1.fips.ru>» [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен на него отзыв от 13.11.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо доказательства его заинтересованности;
- 2) на дату подачи возражения делопроизводство по противопоставленной заявке № 2010715246 уже было завершено в связи с принятием решения Роспатента об отказе в регистрации соответствующего обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение;
- 3) правообладатель обладает также исключительными правами на сходные до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарные знаки по свидетельствам №№ 477800, 289759, 310972, 333034, 347981 и 317361, содержащие словесные элементы «Киноровский», «КиН» или «KIN» и имеющие более ранний приоритет, чем дата подачи противопоставленной заявки № 2010715246;
- 4) слово «КИНОВСКИЙ» является производным от различительной части («КиН») фирменного наименования правообладателя (ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»);
- 5) из постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11-67-39, оставленного без изменения постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16133/11 от 03.04.2012, следует, что

регистрация в качестве товарного знака обозначения «КИНОВСКИЙ» возможна только на имя правообладателя (ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»), поскольку оно происходит от различительной части («КиН») его фирменного наименования и порождает в сознании потребителей стойкую ассоциацию с его алкогольной продукцией, а регистрация данного товарного знака на имя иного лица, чем ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (правообладатель), будет вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов:

- свидетельства на товарные знаки на имя правообладателя [2];
- распечатка сведений по противопоставленной заявке № 2010715246 [3];
- учредительные документы правообладателя [4];
- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11-67-39 [5];
- постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16133/11 от 03.04.2012 [6].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.08.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КИНОВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку с приоритетом от 11.08.2010 была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2010715246 с приоритетом от 11.05.2010 представляет собой также словесное обозначение «КИНОВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. По указанной заявке испрашивалась регистрация данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ изначально на имя Открытого акционерного общества «Объединенная компания», а впоследствии – на имя лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленное обозначение по заявке № 2010715246 являются тождественными, так как они совпадают друг с другом во всех элементах.

Однако следует отметить, что на дату подачи возражения (21.06.2013) делопроизводство по противопоставленной заявке № 2010715246 уже было завершено в связи с принятием решения Роспатента от 18.12.2012 об отказе в регистрации соответствующего обозначения в качестве товарного знака на имя

лица, подавшего возражение. Следовательно, противопоставленное обозначение по указанной заявке не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Кроме того, необходимо отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака обладает также исключительными правами на сходные с ним до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарные знаки по свидетельствам №№ 477800, 289759, 310972, 333034, 347981 и 317361 [2], содержащие словесные элементы «Киноковский», «КиН» или «KIN» и имеющие более ранний приоритет, чем дата (11.05.2010) подачи противопоставленной заявки № 2010715246.

Слово «КИНОВСКИЙ» является производным от различительной части («КиН») фирменного наименования правообладателя – ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», зарегистрированного Государственным учреждением Московской регистрационной палатой за № 032.794 от 23.06.1994 [4].

В свою очередь, из постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11-67-39 [5], оставленного без изменения постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16133/11 от 03.04.2012 [6], следует, что регистрация в качестве товарного знака обозначения «КИНОВСКИЙ» возможна только на имя правообладателя (ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»), поскольку оно происходит от различительной части («КиН») его фирменного наименования и порождает в сознании потребителей стойкую ассоциацию с его алкогольной продукцией, а регистрация данного товарного знака на имя иного лица, чем ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (правообладатель), будет вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.06.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 464005.