

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 25.05.2010, поданное ОАО «Объединенная компания», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «NEXT of KiN» по свидетельству №336469, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «NEXT of KiN» по заявке №2005730487/50 с приоритетом от 28.11.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2007 за №336469 на имя ООО «Рекона», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №336469 представляет собой словесное обозначение «NEXT of KiN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «NEXT» и буквы «K» и «N» в слове «KiN» выполнены прописными буквами.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №336469 произведена с нарушением требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «NEXT of KiN», зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя, поскольку содержит в своем составе обозначение «KiN», которое для большинства потребителей ассоциируется с оригинальной частью фирменного наименования московского завода,

производящего алкогольную продукцию – ОАО Московский винно-коньячный завод «КиН», который был основан в 1940 году;

- выделение чередующимися прописными и строчными буквами слова «KiN» в словосочетании «NEXT of KiN» усиливает ассоциацию с фирменным наименованием ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», имеющим подобное выделение как в оригинальной части фирменного наименования, так и в зарегистрированных на его имя товарных знаках, действующих в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- обозначение «NEXT of KiN» воспринимается потребителями как «Следующий от КиНа», поэтому регистрация этого обозначения в качестве товарного знака на правообладателя ООО «Рекона» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 336469 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 25.05.2010 и на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не представило доказательства своей заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, поскольку ссылалось на пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- утверждение лица, подавшего возражение, о наличии на дату подачи заявки высокой степени сходства обозначений «КиН» и «NEXT of KiN» не представляется очевидным, так как данные обозначения отличаются как графически, так и фонетически, поскольку в них используются буквы различных алфавитов, различное количество слов, слогов и букв;

- сравниваемые обозначения различаются семантически, поскольку обозначение «NEXT of KiN» представляет собой устойчивое словосочетание, которое переводится с английского языка как «ближайшие родственники», при

этом потребители, незнакомые с английским языком, будут воспринимать данное словосочетание как набор некириллических символов или набор непонятных и непереводаемых слов - во всех случаях нельзя говорить о подобии или противоположности заложенных в обозначениях «КиН» и «NEXT of KiN» понятий, идей, а представленный в возражении перевод словосочетания «NEXT of KiN» как «следующий от КиНа» свидетельствует о низком уровне знания языка;

- регистрация товарного знака «NEXT of KiN» по свидетельству № 336469 была произведена на законном основании в соответствии с правом ООО «Рекона», предоставленным пунктом 1 статьи 1229 Кодекса «Исключительное право» и пунктом 1 статьи 1233 «Распоряжение исключительным правом», при этом в законодательстве РФ отсутствуют какие-либо нормы, устанавливающие обязанность заявителя или правообладателя непосредственно (самому) использовать товарный знак, выступая именно в качестве производителя товара или предоставляя услуги, указанные в перечне, поскольку правообладатель имеет возможность предоставить лицензию на законных основаниях;

- в силу отсутствия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков, принадлежащих ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», введение в оборот обозначения «NEXT of KiN» не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара или предоставления услуги под этим товарным знаком;

- решение о регистрации товарного знака «NEXT of KiN» было принято с учетом письма – согласия правообладателя более ранних регистраций ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» на регистрацию данного словесного обозначения на имя ООО «Рекона»;

Правообладатель в отзыве выражает свое согласие с тем, что ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» давно и широко известен потребителю алкогольной продукции, поэтому, приобретая товар, на этикетке которого будет указан этот производитель, потребитель никоим образом не вводится в заблуждение. Мировая практика свидетельствует, что рядового

потребителя не интересует правообладатель знака, а подчас и производитель: они ему просто не известны. Потребителя интересует зарекомендовавший себя товарный знак и то качество, которое он гарантирует.

На основании изложенных аргументов правообладатель полагает, что требование признать недействительной регистрацию товарного знака по свидетельству №336469, изложенное в возражении, является неправомерным и просит отказать в удовлетворении возражения о признании недействительной регистрации №336469.

К отзыву приложены следующие материалы:

- технологическая инструкция по производству коньяка (бренди) трехлетнего, поставляемого для экспорта «КИНОВСКИЙ» ТИ 9170-050-00334600-06, утвержденная 23.03.2006, на 3л.[1];

- выдержки из Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 29 декабря 2003г. №401-ст) на 2л.[2];

- выдержки из Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями и дополнениями) на 3л.[3];

- лицензионный договор №73 от 24.04.2009, зарегистрированный в Роспатенте 20.08.2009 №РД0053784 на 9л.[4];

- технологическая инструкция по производству коньяка российского четырехлетнего «КИНОВСКИЙ» ТИ 10-39317-05, утверждена 08.11.2005 на 3л.[5];

- Кодекс КиНовца на 1л.[6];

- выдержки из книги С.П. Гришаева «Комментарий к закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Москва, «Юридическая литература», 2005, с.28-29 на 2л.[7];

- выдержки из книги Э.П. Гаврилова, Е.А. Данилиной «Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Подзаконные нормативные акты. Москва, «Экзамен», 2004, с.44-45 на 2л.[8];

- выдержки из книги В.Е. Китайского «Средства индивидуализации и их регистрация», Москва, ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008, с.48-49 на 2л.[9];

- выдержки из книги Г. Боденхаузена «Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий», Москва, «Прогресс», 1977, с.136-137 на 2л.[10];

- информация с описанием товаров, маркированных товарным знаком «КИНОВСКИЙ», с приложениями 1, 2, 3, 4 на 10л.[11];

- выдержки из словаря V.K. MULLER. COMPLETE ENGLISH-RUSSIAN DICTIONARY. Yekaterinburg-U-Factoria с.621, 772 на 3л. [12];

- копия страниц журнала «Команда «КиН», юбилейный выпуск №19 декабрь 2005 [13].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии были представлены документы, принятые во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в качестве подтверждения его заинтересованности в подаче данного возражения, а также дополнительные материалы из общедоступных источников информации, подтверждающие доводы, изложенные в возражении, касающиеся известности обозначения «КиН» - оригинальной части фирменного наименования ОАО «МВКЗ «КиН»: информация с сайта Музея истории коньяка на 3л.[14] и информация о коньяке «КиНовский» и его производителе по материалам журнала «Спиртные напитки и пиво» и сайтов Интернет на 36л.[15].

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того обстоятельства, что

ОАО «Объединенная компания» является акционером ОАО «МВКЗ «КиН», кроме того, заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 336469 следует непосредственно из текста возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (28.11.2005) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 336469 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №336469, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «NEXT of KiN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «NEXT» и буквы «K» и «N» в слове «KiN» выполнены заглавными буквами.

Согласно представленному правообладателем источнику информации [12] словосочетание «next of kin» представляет собой устойчивое выражение, которое переводится с английского на русский язык как «ближайшие родственники».

Маловероятно, что российскому потребителю, обладающему средними знаниями в области иностранных языков, известно указанное значение словосочетания «next of kin», вместе с тем, оригинальное использование строчных и заглавных букв в слове KiN, характерное для написания оригинальной части фирменного наименования ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» - хорошо известного производителя алкогольных напитков, сразу обращает на себя внимание потребителя, вызывая у него соответствующие ассоциации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем [13] - [15], следует, что Московский винно-коньячный завод «КиН» является одним из лучших российских предприятий, которое к 2005 году вышло в ряды лидеров коньячной отрасли России, доля продукции которого составляла в 2005 году 22% рынка России и 38% рынка Москвы.

Обозначение «КиН», представляющее собой оригинальную часть фирменного наименования ОАО Московский винно-коньячный завод «КиН» и имеющее характерное написание с выделением заглавными буквами первой «К» и последней «Н», на дату приоритета оспариваемого товарного знака также приобрело широкую известность как обозначение, несущее основную индивидуализирующую функцию определенного юридического лица – ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН».

Обозначение «КиН» получило известность как у дистрибьюторов и представителей розничного направления, так и у конечных потребителей коньячной продукции, что отмечено в юбилейном выпуске журнала «Команда «КиН» (декабрь 2005)[13]: «...в России с «КиНом» работают 170 компаний, продвигающих продукцию завода в 78 регионов. За последние 5 лет продукция

«КиНа» получила 50 золотых, 75 серебряных и 40 бронзовых медалей профессиональных дегустационных конкурсов».

Обозначение «KiN», включенное в состав оспариваемого товарного знака, имеющее такое же характерное написание, как и оригинальная часть фирменного наименования конкретного юридического лица, являющегося средством его индивидуализации, способно вызвать в сознании потребителя сходные с ним ассоциации, поскольку представляет собой вариант фирменного наименования, выполненный буквами латинского алфавита.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «NEXT of KiN», включающий словесный элемент «KiN», представляющий собой латинский вариант оригинальной части фирменного наименования известного производителя алкогольной продукции, был зарегистрирован на имя другого юридического лица, не имеющего к нему никакого отношения, т.е. на дату приоритета товарного знака содержал информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ.

В отношении товаров 32 и услуг 35 класса МКТУ следует указать, что какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров и услуг, в возражении отсутствуют.

Довод правообладателя о наличии в материалах заявки письма – согласия ОАО «МВКЗ «КиН» на регистрацию товарного знака «NEXT of KiN» на имя ООО «Рекона» не снимает вышеуказанных оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ, поскольку данное основание относится к абсолютным, а письмо – согласие предоставляется владельцем противопоставленных товарных знаков, для снятия оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, которые в данном возражении отсутствуют.

Таким образом, довод возражения о том, что регистрация товарного знака «NEXT of KiN» по свидетельству №336469 была произведена с нарушением действовавшего на дату приоритета товарного знака законодательства, а именно,

пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать убедительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя поступило Особое мнение от 12.08.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- уведомление Палаты по патентным спорам о рассмотрении возражения и сами материалы возражения были получены правообладателем незадолго до даты рассмотрения данного возражения, что, учитывая тяжелую экологическую ситуацию в Москве, вызвало трудности с получением материалов для подготовки к заседанию, однако коллегия палаты по патентным спорам приняла решение отказать в ходатайстве о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, в обоснование своей заинтересованности, и принятые коллегией палаты по патентным спорам, не могут являться подтверждением заинтересованности, поскольку лицо, подавшее возражение, являясь акционером ОАО «МВКЗ «КиН» - лицензиата правообладателя, не наделено правом на действия в интересах самого акционерного общества путем представления его интересов в отношениях с третьими лицами или путем защиты прав данного акционерного общества всеми способами, определенными законодательством, таким правом обладает только исполнительный орган акционерного общества (пункт 1 статьи 53 Кодекса и статья 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»);

- коллегия палаты по патентным спорам не приняла во внимание изложенные в отзыве ссылки правообладателя на статьи 1229, 1233, 1235, 1484 Кодекса, а также на пункт 3 статьи 6 и пункт 1 статьи 7 Закона.

В отношении изложенного выше коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правообладатель получил на руки материалы возражения и уведомление о назначении даты рассмотрения этого возражения 22.07.2010, т.е. имел достаточно времени для подготовки отзыва. При этом следует отметить, что уведомление, направленное в юридический адрес правообладателя, не было им получено в силу

того, что своевременно не были внесены соответствующие изменения в юридический адрес правообладателя, имеющийся в базе данных Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, бремя внесения которых возложено на правообладателя исключительного права (см. статью 1505 Кодекса).

Ходатайство правообладателя о переносе даты заседания на более поздний срок было обусловлено его просьбой ознакомиться с материалами дела. На заседании коллегии такая возможность правообладателю была предоставлена.

Вопросы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего возражение, а также ссылки правообладателя на Закон, приведенные в его отзыве, рассмотрены в настоящем заключении. Ссылки на Кодекс и закон «Об акционерных обществах» следует признать неубедительными, поскольку они регламентируют деятельность исполнительных органов общества. Лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным, поскольку, являясь участником общества, напрямую заинтересовано в коммерческих результатах его деятельности.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что ссылки правообладателя на статьи 1229, 1233, 1235, 1484 Кодекса не опровергают вывод о том, что решение о регистрации товарного знака по свидетельству № 338602 было принято с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку касаются вопроса использования (распоряжения) исключительного права на товарный знак.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.05.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 336469 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированной воды; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютере; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологические при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.