

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 объемному товарному знаку по свидетельству №338602, при этом установлено следующее.

Регистрация объемного товарного знака со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» по заявке №2006717361/50 с приоритетом от 26.06.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2007 за №338602 на имя ООО «Рекона», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Товарный знак по свидетельству №338602 представляет собой бутылку-фляжку с винтовой пробкой, этикеткой и кольереткой. Форма этикетки близка к вертикально ориентированному прямоугольнику, слегка зауженному к основанию, с фигурной верхней кромкой, ассиметричной относительно вертикальной оси симметрии. Темно – синяя этикетка обрамлена тремя полосами разной ширины кремового и бронзового цвета. Центральную часть этикетки занимает словесный элемент «КИНОВСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом с заглавными буквами «К» и «Н», при этом часть словесного элемента «КиН-» выделена золотым цветом, а остальная часть слова выполнена кремовым цветом. Между пробкой и этикеткой расположена кольеретка в виде слегка вытянутого по горизонтали овала темно-синего цвета, обрамленного полосой бежевого цвета, внутри овала вписан круг бронзового цвета, слегка вытянутый по вертикали.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2010, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №338602 произведена с нарушением требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый объемный товарный знак со словесным элементом «КИНОВСКИЙ», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ, вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, поскольку его внешний вид совпадает с линейкой коньяков «КИНОВСКИЙ», производителем которых является московский завод «КиН», производящий алкогольную продукцию (ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»), на происхождение товара указывает акцентированная часть названия продукта, общая с названием компании;

- коньяк «КИНОВСКИЙ» выпускается ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» с 2005 года, в силу чего для потребителя ассоциируется именно с ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», который на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлся правообладателем ряда товарных знаков, действовавших в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- включенное в этикетку оспариваемого объемного товарного знака обозначение «КИНОВСКИЙ» с выделением первых трех букв «КиН» подчеркивает ассоциативную связь с ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»;

- регистрация объемного товарного знака со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» по свидетельству №338602 на имя правообладателя - ООО «Рекона» в отношении товаров 33 класса МКТУ вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338602 недействительным полностью.

К возражению приложен протокол осмотра письменного доказательства - информации, размещенной в сети Интернет на странице по адресу <http://www/kingroup.ru/cognac/kin.html>. на 4л. [1].

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:

- регистрация комбинированного (объемного) товарного знака со словом «КИНОВСКИЙ» по свидетельству № 338602 была произведена с учетом предоставленного от ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (далее – «МВКЗ «КиН») письма – согласия №1284 от 09.09.2007 на регистрацию данного обозначения на имя правообладателя;

- между правообладателем и «МВКЗ «КиН» существуют давние налаженные партнерские отношения: был зарегистрирован действующий в настоящее время договор №РД0053784 от 20.08.2009 на выдачу неисключительной лицензии, в соответствии с которыми лицензиат в лице «МВКЗ «КиН» получил возможность использовать товарный знак по свидетельству №338602 всеми предусмотренными законодательством способами сроком на 3 года с возможностью продления договора, при этом на этикетке продукции указывается его производитель – ОАО «МВКЗ «КиН»;

- в рамках договора была осуществлена широкая рекламная кампания по продвижению товарного знака – размещены статьи в журналах и на телевидении, разработан фирменный стиль, изготовлена полиграфическая продукция, кроме того, имеется сайт, на котором присутствует упомянутое обозначение;

- лицом, подавшим возражение, не представлены убедительные факты, показывающие, что обозначение содержит намеренно искаженные данные, противоречащие действительности;

- анализ реального использования товарного знака по свидетельству №338602 показывает, что использование данного товарного знака происходит на законном основании – в соответствии с правом ООО «Рекона», предоставленным Кодексом (пункт 1 статьи 1229 «Исключительное право», пункт 1 статьи 1233 «распоряжение исключительным правом»);

- поскольку на этикетке продукта, маркированного оспариваемым товарным знаком, указан действительный производитель, что соответствует требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей», вопрос о достоверности информации для потребителя решен и последний не вводится в заблуждение относительно производителя товаров, при этом в законодательстве РФ отсутствуют какие-либо нормы, устанавливающие обязанность правообладателя непосредственно (т.е. самому) использовать товарный знак, выступая именно в качестве производителя товара или предоставляя услуги, указанные в перечне.

Правообладатель в отзыве выражает свое согласие с доводом возражения о том, что товарный знак «КИНОВСКИЙ» давно и широко известен потребителю алкогольной продукции, также как и его производитель – ОАО «МКВЗ «КиН», который указан на этикетке товара.

Таким образом, приобретая этот товар, 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. Его интересует зарекомендовавший себя знак и то качество, которое он гарантирует.

По мнению правообладателя, наличие серии ранее зарегистрированных на имя ОАО «МКВЗ «КиН» товарных знаков со словесным элементом «КиН» не может препятствовать регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку в материалах дела имеется оригинал письма правообладателя этих товарных знаков (ОАО «МКВЗ «КиН») с его согласием на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «Рекона», кроме того, эти знаки отличаются по визуальному и фонетическому признакам.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения о признании недействительной регистрации товарного знака по свидетельству №338602.

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.[2];

- 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.[3];

- 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.[4];

- лицензионный договор №73 от 24.04.2009, зарегистрированный в Роспатенте 20.08.2009 №РД0053784 на 9л.[5];

- технологическая инструкция по производству коньяка российского четырехлетнего «КиНовский» ТИ 10-39317-05, утвержденная 08.11.2005, на 3л.[6];

- Кодекс КиНовца на 1л.[7];

- 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.[8];

- 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.[9];

- выдержки из книги В.Е. Китайского «Средства индивидуализации и их регистрация», Москва, ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008, с.48-49 на 2л.[10];

- выдержки из книги Г. Боденхаузена «Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий», Москва, «Прогресс», 1977, с.136-137 на 2л.[11];
- информация с описанием товаров, маркированных товарным знаком «КИНОВСКИЙ», с приложениями 1, 2, 3, 4 на 10л.[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 «КИНОВСКИЙ», являющегося производным от 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 3бл.[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 № 338602 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 (26.06.2006) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 338602 включает в себя Закон Российской Федерации «О Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (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 №338602 является объемным и представляет собой, как указано выше, бутылку-фляжку с винтовой пробкой, этикеткой и кольереткой. Форма этикетки близка к вертикально ориентированному прямоугольнику, слегка зауженному к основанию, с фигурной верхней кромкой, ассиметричной относительно вертикальной оси симметрии. Темно – синяя этикетка обрамлена тремя полосами разной ширины кремового и бронзового цвета. Центральную часть этикетки занимает словесный элемент «КИНОВСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом с заглавными буквами «К» и «Н», при этом часть словесного элемента «КиН-» выделена золотым цветом, а остальная часть слова выполнена кремовым цветом. Между пробкой и этикеткой расположена кольеретка в виде слегка вытянутого по горизонтали овала темно-синего цвета, обрамленного полосой бежевого цвета, внутри овала вписан круг бронзового цвета, слегка вытянутый по вертикали.

Из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем [1], [13], [15], следует, что оспариваемый объемный товарный знак со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» совпадает по форме с продукцией,

производителем которой является «МВКЗ «КиН», при этом обозначение «КИНОВСКИЙ», присутствующее на этикетке, является названием линейки коньяков, образовано от оригинальной части фирменного наименования «КиН», несущего основную индивидуализирующую функцию определенного юридического лица – ОАО «МВКЗ «КиН», и включает в себя оригинальную часть фирменного наименования «КиН», поскольку в этикетке эта часть слова визуальным образом выделена.

Из представленных материалов следует, что формирование так называемого «КиНовского» стиля коньяков, ставшего «...гарантией качества и хорошего вкуса», началось с 1998 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а обозначение «КиН» однозначно ассоциируется с фирменным наименованием определенного юридического лица - ОАО «МВКЗ «КиН», поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака получило известность как у дистрибьюторов и представителей розничного направления, так и у конечных потребителей, что отмечено в юбилейном выпуске журнала «Команда «КиН» (декабрь 2005).

Широкая рекламная кампания по продвижению товаров (коньяка), маркированного товарным знаком «КИНОВСКИЙ», включая информацию, размещенную на сайтах Интернет, в журналах и на телевидении, доступных неопределенному числу лиц, разработка фирменного стиля, изготовление полиграфической продукции также способствовали формированию у потребителя устойчивой ассоциативной связи обозначения «КиН» и производного от него прилагательного «КИНОВСКИЙ» с определенным юридическим лицом – ОАО «МВКЗ «КиН».

Таким образом, оспариваемый товарный знак, представляющий собой объемное обозначение, содержащее словесный элемент «КиНовский», образованное от фирменного наименования конкретного юридического лица и являющегося средством его индивидуализации, был неправомерно зарегистрирован на имя другого юридического лица, не имеющего к нему никакого отношения, т.е. на дату приоритета товарного знака содержал недостоверную информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Что касается заключения лицензионного договора №РД0053784, то данное обстоятельство не устраняет неправомерность принятия решения о регистрации товарного знака, содержащего обозначение, индивидуализирующее конкретное юридическое лицо, на имя другого юридического лица. Кроме того, лицензионный договор зарегистрирован позднее даты приоритета указанного товарного знака. Иных документов, отражающих партнерские отношения правообладателя и ОАО «МВКЗ «КиН», представлено не было.

Письмо – согласие ОАО «МВКЗ «КиН» на регистрацию оспариваемого объемного товарного знака со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» на имя ООО «Рекона», упомянутое в отзыве правообладателя, отсутствует в материалах заявки. Кроме того, наличие такого письма не снимает вышеуказанных оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим в заблуждение относительно производителя товара, 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.

Довод правообладателя о том, что на этикетках указывается действительный производитель продукции, что исключает возможность введения в заблуждение потребителя, следует признать неубедительным, поскольку оценке подлежит непосредственно средство индивидуализации без учета возможностей его использования на товаре.

Таким образом, довод возражения о том, что регистрация товарного знака «КИНОВСКИЙ» по свидетельству №338602 была произведена с нарушением действовавшего на дату приоритета товарного знака законодательства, а именно, пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать убедительным.

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 28.07.2010, 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 № 338602 недействительным полностью.