

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 31.01.2020, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757791 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018757791, поданной 25.12.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

БОРОДИНО, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 25.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757791 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в заключении по результатам экспертизы указано семантическое значение заявленного обозначения «БОРОДИНО»: «Бородино» - село в Можайском районе

Московской области, около которого в 1812 году произошло Бородинское сражение (Военно-исторический музей-заповедник и памятники воинской славы / см. <https://dic.academic.ru/> Энциклопедический словарь. 2009 г.);

- заявленное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой наименование географического объекта, указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги;

- представленные заявителем документы не позволяют установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности;

- поскольку заявитель по заявке находится в г. Уфе, заявленное словесное обозначения «БОРОДИНО», способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным словесным обозначением «БОРОДИНО» от имени ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОРТ», г. Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (заявка № 2018754761, дата подачи 11.12.2018, делопроизводство по заявке не завершено) (пункт 6 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.12.2019.

Доводы возражения, поступившего 31.01.2020, сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, судебной практики и т.п.;

- из данных электронного словаря <https://dic.academic.ru/> следует, что количество жителей в селе «Бородино» на 2006 год составляет 60 человек и рядовому российскому потребителю не известно о существовании в настоящее время села «Бородино»;

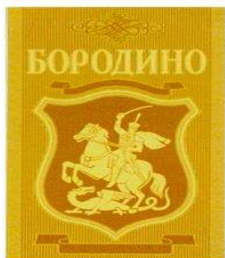
- обозначение «Бородино» для рядового потребителя услуг не воспринимается как наименование населенного пункта, а ассоциируется исключительно с Бородинским сражением, и не способно восприниматься как место оказания конкретной услуги;

- заявитель является правообладателем товарных знаков:

БОРОДИНО BORODINO по свидетельству Российской Федерации № 420775, приоритет от 31.03.2008 (срок действия регистрации продлен до

31.03.2028) и **БОРОДИНО ПЛАЗА** по свидетельству Российской Федерации № 395472, приоритет от 04.02.2008 (срок действия регистрации продлен до 04.02.2028), правовая охрана которых действует в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- заявителем указано на практику регистрации географических обозначений в качестве товарных знаков, действующих не только в отношении услуг, но и в отношении товаров (например, товарный знак **БОРОДИНСКАЯ**, свидетельство № 263638, приоритет от 16.01.2002, срок действия регистрации продлен до 16.01.2022, правообладатель: ОАО «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский», товары 29, услуги 35, 39, 40, 42 классов МКТУ,



свидетельство № 218430, приоритет от 19.03.1999, срок действия регистрации продлен до 19.03.2029, правообладатель: АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС», Московская обл., Ленинский р-н, с. Булатниково, товары 34 класса МКТУ и т.п.);

- заявленное обозначение не воспринимается как указание местонахождение лица, оказывающее услуги;

- обозначение по заявке № 2018754761 не может служить противопоставлением, поскольку 27.01.2020 должно быть принято решение об отказе в государственной регистрации.

На основании изложенного в возражении, поступившем 31.01.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с 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 (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом

принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

БОРОДИНО

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы указано на противоречие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение «БОРОДИНО» согласно электронному словарю <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/BE> представляет собой название многих населенных пунктов, деревень, сел, городов на территории Российской Федерации (Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Калининградская области и т.д.). Кроме того, у большинства российских потребителей заявленное обозначение вызывает ассоциации с историческим Бородинским сражением 1812 года.

Представляется, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующей услуги в Российской Федерации – адресатом услуг, для индивидуализации которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение, как указывалось выше, предназначено для индивидуализации услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, связанных с рекламой, бизнесом, реализацией товаров, коммерческой и финансовой деятельностью, страхованием, услугами в области недвижимости, банковской сфере, строительством, услугами в области связи, транспорта, логистики, воспитания и образования, научными исследованиями и т.д. Село «Бородино» в Можайском районе Московской области не известно оказанием

заявленных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, которые представляют собой широкий перечень.

Следовательно, в отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ заявленное обозначение имеет фантазийный характер и способно восприниматься в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

Заявителю также принадлежит исключительное право на товарные знаки: **БОРОДИНО BORODINO** по свидетельству Российской Федерации № 420775, приоритет от 31.03.2008 (срок действия регистрации продлен до 31.03.2028) и **БОРОДИНО ПЛАЗА** по свидетельству Российской Федерации № 395472, приоритет от 04.02.2008 (срок действия регистрации продлен до 04.02.2028), правовая охрана которых действует в отношении идентичных, либо однородных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ по сравнению с заявленным перечнем.

Кроме того, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно местонахождения лица, оказывающего услуги, поскольку каких-либо недостоверных ассоциаций заявленное обозначение не несет.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг подпадает под действие требований, регламентированных пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления заявленному обозначению в заключении по результатам экспертизы было указано словесное обозначение «БОРОДИНО», поданное от имени ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОРТ», г. Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (заявка № 2018754761, дата подачи 11.12.2018). По заявке № 2018754761 Роспатентом 27.01.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В связи с указанным, обозначение «БОРОДИНО» по заявке № 2018754761 не может быть противопоставлено заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2020, отменить решение Роспатента от 25.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018757791.