

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.09.2009, поданное от имени Закрытого акционерного общества «Бородино», Московская обл. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 07.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007710959/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Бородино» по заявке № 2007710959/50 с приоритетом от 16.04.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Бородино» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию товарный знак по заявке № 2007710959/50 представляет собой словесное обозначение «Бородино», выполненное стандартным шрифтом буквами в кириллице.

Роспатентом принято решение от 07.04.2009 об отказе в государственной регистрации обозначения «Бородино» по заявке № 2007710959/50 с приоритетом от 16.04.2007 в отношении товаров 33 класса МКТУ. Отказ мотивирован тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано следующим.

Указанное обозначение, являясь географическим названием села в Можайском районе Московской области, относится к не охраняемым и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, действие заявителя, связанное с регистрацией данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, были признаны УФАС по Ставропольскому краю актом недобросовестной конкуренции, что подтверждено ФАС Московского округа. С учетом данного обстоятельства регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ противоречит общественным интересам (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В возражении от 07.09.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- тот факт, что обозначение Бородино обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, подтверждается тем, что обозначение «Бородино» было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 286071 в отношении алкогольных напитков на имя заявителя;

- утверждение о том, что действие заявителя, связанное с регистрацией данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, признано актом недобросовестной конкуренции, неверно. Недобросовестной конкуренцией признаны действия, связанные с регистрацией товарного знака «Бородино» по свидетельству № 286071 в отношении товаров 33 класса МКТУ. Вопрос о том, являются ли недобросовестной конкуренцией действия, связанные с регистрацией товарного знака по заявке № 2007710959/50, не рассматривался компетентными органами, и решения по нему не принималось.

К возражению были приложены следующие документы:

- 1) объем продаж алкогольной продукции ЗАО «Бородино» (2002-2004 гг) в стоимостном выражении, маркированной обозначением «Бородино» на 4 л. [1];
- 2) договор № ДМ/08-07 от 09.04.2004 на 5 л. [2];
- 3) распечатки из журнала компании № 315 17.05.2004 на 5 л. [3];
- 4) распечатки из газеты «Коммерсантъ» № 172(3256) от 14.09.2005 на 2 л. [4];
- 5) исследования маркетингового агентства Vector Market Research [5].

- б) распечатки публикации «Через тернии – в премиум» на 6 л.[6];
- 7) копии договоров на 73 л [7].

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 07.04.2009 и зарегистрировать обозначение «Бородино» по заявке № 2007710959/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты подачи заявки (16.04.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, 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, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям 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 2.3. Правил положения, предусмотренные, в частности подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение «Бородино» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Обозначение «Бородино» - село в Можайском районе Московской области, расположено в 124 км к западу от Москвы и в 12 км к западу от Можайска. Центр исторической местности: в окрестностях Бородино находится Бородинское поле, где в 1812 проходило решающее сражение русских войск с армией Наполеона Бонапарта (Большая энциклопедия, М.: «ТЕРРА», 2006, т. 7, с. 94-95).

Представляя собой наименование хорошо известного географического объекта заявленное обозначение может быть воспринято как указание на место

производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, то есть характеризует товары.

Представленные заявителем материалы [1]-[7] о том, что обозначение «Бородино» приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем, неубедительны по следующим причинам.

Так, в представленных материалах речь идет о слабоалкогольных напитках, коктейлях, которые не относятся к товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечне. Кроме этого, обозначение «Бородино» используется исключительно в качестве фирменного наименования заявителя, то есть в качестве средства индивидуализации юридического лица.

Следует отметить, что ссылка на более раннюю регистрацию, произведенную на имя заявителя, несостоятельна, поскольку правомерность указанной регистрации в качестве товарного знака не входит в предмет рассмотрения настоящего возражения, а делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

С учетом изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения нормам, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона и, следовательно, для отмены решения Роспатента по указанным основаниям.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам не может принято во внимание, что правовая охрана товарного знака «БОРОДИНО» по свидетельству № 286071, предоставленная ранее ЗАО «Бородино» (заявителю) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, признана недействительной в связи с признанием действий ЗАО «Бородино» по регистрации указанного товарного знака актом недобросовестной конкуренции по решению от 22.12.2005 Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по делу от 08.11.2005 № 62. Решение УФАС по Ставропольскому краю было проверено и подтверждено Арбитражным судом г. Москвы, Девятым Арбитражным Апелляционным судом и Федеральным Арбитражным судом Московского округа.

В связи с тем, что заявленное обозначение является тождественным по фонетическому и семантическому критерию сходства с товарным знаком по свидетельству № 286071; заявителем и правообладателем указанных обозначений является одно и то же лицо; товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки № 2007710959/50 и свидетельстве на товарный знак № 286071, являются однородными, то коллегия Палаты по патентным спорам считает обоснованным вывод экспертизы о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, поскольку действия заявителя по приобретению исключительных прав на обозначение «Бородино» выходят за пределы осуществления гражданских прав (статья 10 Кодекса).

В связи с этим заявленное обозначение не соответствует нормам пункта 3 статьи 6 Закона, и, следовательно, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отмены решения Роспатента.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражение от 07.09.2009 года, оставить в силе решение Роспатента от 07.04.2009.**