

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.05.2021 возражение, поданное АО «Энисели-Багратиони», Грузия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020743425, при этом установила следующее.


МАНУФАКТУРА

Словесное обозначение « ^{АЛЕКСАНДРА БАГРАТИОНИ} » по заявке №2020743425 с приоритетом от 12.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 22.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020743425. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (АО «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр) товарными знаками:




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 711932 с приоритетом от 30.07.2018) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 711931 с приоритетом от 30.07.2018) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [2];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 680870 с приоритетом от 16.02.2017) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [3];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 680869 с приоритетом от 16.02.2017) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [4];


БАГРАТИОН

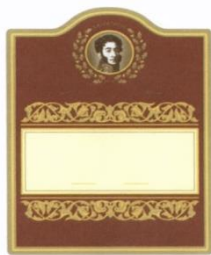
- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 658904 с приоритетом от 16.01.2017) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [5];

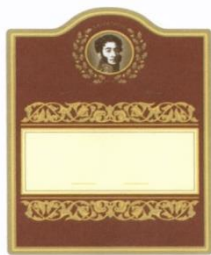


- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 659705 с приоритетом от 10.01.2017) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [6];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 550309 с приоритетом от 22.10.2013) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [7];




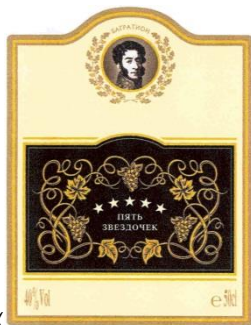
- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 550310 с приоритетом от 22.10.2013) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [8];

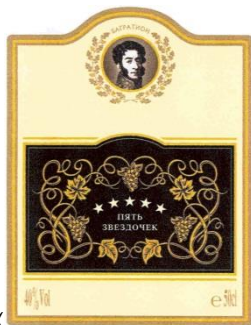


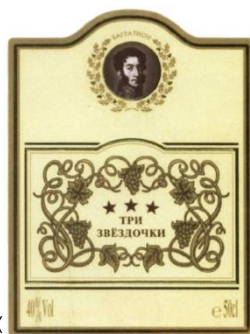
- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 550311 с приоритетом от 22.10.2013) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [9];

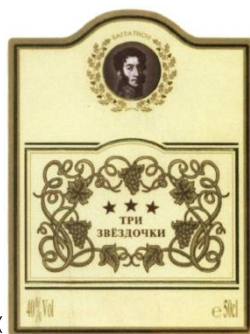


- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 562183 с приоритетом от 05.04.2013) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [10];

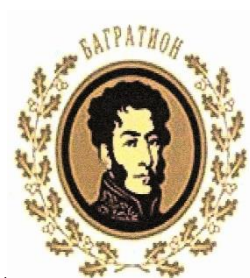


- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 574072 с приоритетом от 26.12.2012) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [11];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 573939 с приоритетом от 25.12.2012) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [12];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 512762 с приоритетом от 14.08.2012) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [13].

Кроме того, заявленное обозначение также сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (АО «БАГРАТИОНИ-1882», Грузия) товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 584081 с приоритетом от 14.05.2015) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [14];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 541326 с приоритетом от 19.12.2013) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [15];

- с товарным знаком «**БАГРАТИОНИ**» (по свидетельству № 213554 с приоритетом от 03.03.2000) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [16];



- с товарным знаком «*„Bagrationi 1882“*» (по свидетельству № 243955 с приоритетом от 03.03.2000) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [17].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-17] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке № 2020743425, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [МАНУФАКТУРА АЛЕКСАНДРА БАГРАТИОНИ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-17] имеют следующие звучания [БАГРАТИОН], [БАГРАТИОНИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-17] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию «Александр Багратиони», которые принадлежат реально существующему лицу, имеющими непосредственные отношения к заявителю – АО «Энисели-Багратиони»; при этом,

противопоставленные обозначения [1-17] либо воспроизводят фамилию известного полководца Багратиона, либо содержат в себе фантазийные словесные элементы «БАГРАТИОНИ», которые никак не соотносятся с правообладателями противопоставленных товарных знаков [1-17], в соответствие с чем сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку сходства.

К возражению были приложены дополнительные материалы:

1. Копия распечаток из интернет-ресурсов со сведениями о Багратионе - на 3 л. в 1 экз.;
2. Копия паспорта А.Багратиони - на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия свидетельства о рождении А.Багратиони - на 1л. в 1экз.;
4. Копия выписки из реестра предпринимателей и юридических лиц Грузии - на 2л. в 1экз.;
5. Копия выписки из реестра со сведениями о собственнике А.Багратиони (нотариально заверенный перевод с грузинского) - на 3л. в 1экз.;
6. Копия из реестра ценных бумаг (нотариально заверенный перевод) - на 7л. в 1экз.;
7. Копия почетного диплома - на 1л. в 1экз.;
8. Копия распечаток со сведениями о предприятии заявителя - на 4л. в 1экз.;
9. Копия справки об объемах поставленной продукции - на 1л. в 1экз.;
11. Копия выписки из реестра Грузпатента со сведениями о товарном знаке заявителя «Александр Багратиони» на территории Грузии - на 5л. в 1экз.;
12. Копия выписки из реестра Грузпатента со сведениями о товарном знаке «Багратиони», зарегистрированном на территории Грузии, зарегистрированном владельцем противопоставленного товарного знака - на 2л. в 1экз.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2021 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.08.2020) поступления заявки №2020743425 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

МАНУФАКТУРА
АЛЕКСАНДРА БАГРАТИОНИ

Заявленное обозначение «**МАНУФАКТУРА АЛЕКСАНДРА БАГРАТИОНИ**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Коллегия сообщает, что основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «БАГРАТИОНИ», так как словесный элемент «МАНУФАКТУРА» является слабым элементом заявленного обозначения, поскольку указывает на вид предприятия; словесный элемент «АЛЕКСАНДРА» представляет собой имя, широко распространенное на территории Российской Федерации (<https://ria.ru/20190405/1552408408.html>), в связи с чем при восприятии словосочетания «МАНУФАКТУРА АЛЕКСАНДРА БАГРАТИОНИ» основное внимание потребителей падает на словесный элемент «БАГРАТИОНИ», который вызывает различные ассоциации и рассуждения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-17].



Противопоставленные знаки « », « », « », « »,



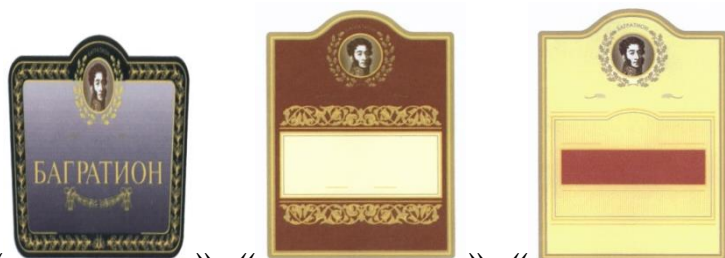
« » по свидетельствам №№ 711932 [1], 711931 [2], 680870 [3], 680869 [4], 562183 [10] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изображений бутылей, на которых расположены этикетки с изображением Багратиона, над которыми нанесены словесные элементы «БАРАТИОН», выполненные оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] « **БАГРАТИОН** » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



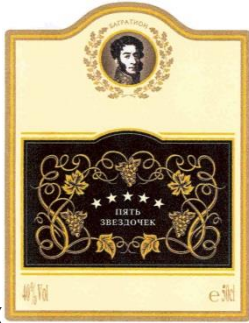
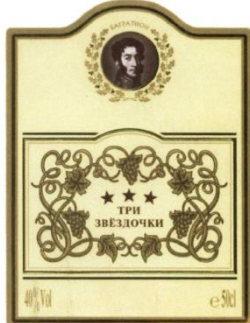
Противопоставленные знаки « », « » по свидетельствам №№ 659705 [6], 512762 [13] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изображений Багратиона,

изобразительных элементов в виде листьев растений, и из словесных элементов «БАГРАТИОН», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленные знаки «», «», «»,



«», «» по свидетельствам №№ 550309 [7], 550310 [8], 550311 [9], 574072 [11], 573939 [12] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных этикеток, из изобразительных элементов в виде изображений Багратиона, и из словесных элементов «БАГРАТИОН», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо обратить внимание на то, что основным индивидуализирующим элементом серии противопоставленных товарных знаков [1-13] является словесный элемент «БАГРАТИОН», который является основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-13].



Противопоставленные знаки «

», «

»,



„Византизм 1882“

« » по свидетельствам №№584081 [14], 541326 [15], 243955 [17] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изобразительных элементов, и из словесных элементов «BAGRATIONI», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [16] «**БАГРАТИОНИ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия сообщает, что основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [14-17] являются словесные элементы «БАГРАТИОНИ»/«BAGRATIONI», которые выполнены в центре знаков крупными буквами, кроме того данные словесные элементы являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [14-17].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-13] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные доминирующие словесные элементы «БАГРАТИОНИ»/«БАГРАТИОН», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-13] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Б А Г Р А Т И О Н И], а противопоставленные ему товарные знаки [1-13] имеют следующее произношение: [Б А Г Р А Т И О Н]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Б, Г, Р, Т, Н] и совпадающих гласных звуков [А, А, И, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Б А Г Р А Т И О Н]. Таким образом, 9 букв из 10 имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-13], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Семантически, словесный элемент «БАГРАТИОНИ» заявленного обозначения представляет собой фамилию, известную на просторах территории Грузии. Так, династия Багратиони правила в Грузии со средних веков до начала 19 века (<http://www.theroyalhouseofgeorgia.org/>). В Российской империи Багратиони превратились в видную аристократическую семью. Самым известным был князь Петр Багратион, правнук царя Картлийского Иессея, ставший русским генералом и героем Отечественной войны 1812 года (<https://stuki-druki.com/authors/bagratiion-petr.php>). Таким образом, словесные элементы «БАГРАТИОНИ»/«БАГРАТИОН» сравниваемых обозначений представляют собой одну и ту же фамилию грузинского происхождения, вследствие чего коллегия приводит к выводу о том, что сопоставляемые обозначения являются тождественными по семантическому признаку сходства.

Коллегией приняты во внимание наличие у АО «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «БАГРАТИОН», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-13] в области производства товаров 33 класса МКТУ, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 33 класса

МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [14-17] коллегия сообщает следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [14-17] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные доминирующие словесные элементы «БАГРАТИОНИ»/«BAGRATIONI» (значения которых были приведены по тексту заключения выше).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [16], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленных знаках [14, 15, 17], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-17], поскольку относятся к алкогольным напиткам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров 33 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2021.