

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – Правила ППС), утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.10.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Ставропольский винно-коньячный завод», г.Ставрополь (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 24.07.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006722632/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006722632/50 с приоритетом от 10.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОРОДИНО», выполненное в кириллице черными буквами на белом фоне. Смысловое значение обозначения – место, где произошло генеральное сражение французских и русских войск в начальный период войны 1812 г.

Экспертиза приняла решение от 24.07.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.5.1, 2.8, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В решение экспертизы указано, что заявленное обозначение «БОРОДИНО» является географическим названием села в Можайском районе Московской области (<http://slovari.yandex.ru>).

Поэтому заявленное обозначение может быть воспринято как указание на место производства товаров и способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БОРОДИНСКИЙ BORODINSKY», зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Бородино», Московская обл., Можайский р-н, пос. Бородинское поле, по свидетельству № 313023 с приоритетом от 20.08.2004 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- экспертизой указано, что заявленное в отношении 33 класса МКТУ обозначение «БОРОДИНО» является географическим названием села в Можайском районе Московской области и может быть воспринято как указание на место производства товаров и способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, однако согласно пункту 2 статьи 30 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. № 3520-1 не признается местом происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления;

- заявитель, начиная с 2001 года, производил и поставлял в различные регионы Российской Федерации коньяки, выпущенные к юбилею Отечественной войны 1812 года, в числе которых был и коньяк «БОРОДИНО». Таким образом, за

прошедшие годы у потребителя сложилось четкое представление о продукте и его производителе, позволяющее его идентифицировать и отличать от продукции иных производителей;

- это наименование в настоящее время является не только географическим месторасположением, но и нарицательным наименованием великого события, глубоко вошедшего в историю государства Российского и которое еще называют Бородинское сражение;

- доводы экспертизы о наличии сходного до степени смешения с заявленным обозначением товарного знака «БОРОДИНСКИЙ BORODINSKY» необоснованны;

- товарный знак по свидетельству № 313023 правообладателем не использовался и не используется до настоящего момента, что согласно пункту 3 статьи 22 Закона РФ «О товарных знаках...» является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в 33 классе;

- заявление о досрочном прекращении регистрации по данному основанию направлено в Палату по патентным спорам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.10.2006г. по делу № А40-50915/06-17-337 на 3 л.[1] ;

- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда № 09АП-4860/07-АК от 05.06.2007г. на 2 л.[2];

- Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа № КА-А040/2422-07 от 11.04.2007г. на 4л. [3];

- информация из материалов Дела № А40-50915/06-17-337 на 1 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (10.08.2006) заявки № 2006722632/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц (статья 1 Закона).

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации (пункт 1 статьи 2 Закона).

В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона (пункт 1 статьи 12 Закона).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке № 2006722632/50 представляет собой словесное обозначение «БОРОДИНО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

«БОРОДИНО» является географическим названием, т.к. Бородино – название села в Можайском районе Московской области (<http://slovari.yandex.ru>).

В связи с этим регистрация данного обозначения для заявителя, не находящегося в данной местности, способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Противопоставленный товарный знак «Бородинский BORODINSKY» по свидетельству № 313023 является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом в кириллице и латинице.

Заявленное обозначение «БОРОДИНО» и противопоставленный товарный знак «Бородинский BORODINSKY» имеют фонетическое сходство, которое определяется совпадением состава гласных и согласных букв/звуков: Б, О, Р, О,

Д, И, Н. Необходимо подчеркнуть, что указанные буквы/звуки расположены в начале обозначений и занимают доминирующее положение (7 одинаковых букв/звуков из 11 букв/звуков противопоставленного товарного знака).

Противопоставленный товарный знак представляет собой прилагательное, образованное от слова «Бородино», таким образом, сравниваемые обозначения являются семантически сходными.

Графически сопоставляемые обозначения также являются сходными, так как выполнены стандартным шрифтом.

Фонетическое, смысловое и графическое сходство обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Указанные в перечне противопоставленного знака товары 33 класса МКТУ являются тождественными товарам, указанным в перечне заявки № 2006722632/50.

С учетом изложенного следует признать, что противопоставленный знак «БОРОДИНСКИЙ BORODINSKY» по свидетельству № 313023 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с заявленным обозначением.

Поэтому вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что указанный товарный знак правообладателем не использовался и не используется для товаров 33 класса, не являются убедительными, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению он действовал.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учётом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворения возражение от 22.10.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.07.2007.