

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, 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.03.2008 на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891343, поданное компанией «Бушар Эн Э Фис Б.А.Ф.», Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №891343 от 09.06.2006 испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), вина».

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «BOUCHARD AINE ET FILS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.12.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №891343 на территории Российской Федерации, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международными регистрациями №422585, №422586, №551590, ранее зарегистрированными на имя «MAISON BOUCHARD PERE & FILS», в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.03.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в

предоставлении правовой охраны международной регистрации №891343 на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- сравниваемые обозначения производят разное общее впечатление, поскольку имеют визуальные, фонетические и семантические отличия;

- словесный элемент «BOUCHARD», включенный в сравниваемые знаки, представляет собой фамилию основоположника как компании - правообладателя международной регистрации №891343, так и компании – правообладателя противопоставленных регистраций;

- Парижским Апелляционным судом было принято решение, согласно которому компании «Pascal Bouchard» было разрешено использовать имя «BOUCHARD» при условии наличия иных различительных частей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №891343 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2006) международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Международная регистрация №891343 представляет собой словесное обозначение «BOUCHARD AINE ET FILS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные международные регистрации представляют собой:

- словесное обозначение «BOUCHARD PERE & FILS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (международная регистрация №551590);

- этикетку, на которой расположены изобразительный элемент в виде овальной формы герба, по краям которого расположены две головы животных, и словесный элемент «BOUCHARD PERE & FILS», выполненный буквами латинского алфавита, указанные элементы повторены на кольеретке (международная регистрация №422585);

- этикетку, на которой расположены изобразительный элемент в виде изображения замка, и словесный элемент «Domaine du Chateau de Beaune», выполненный буквами латинского алфавита, и кольеретку, на которой расположен изобразительный элемент в виде овальной формы герба, по краям которого расположены две головы животных, и словесный элемент «BOUCHARD PERE & FILS», выполненный буквами латинского алфавита (международная регистрация №422585).

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ, указанных международной регистрацией №891343 «алкогольные напитки (за исключением пива), вина» и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций №422585 «вина и водки», международной регистрацией №422586 «вина и водки», международной регистрацией №551590 «алкогольные напитки (за исключением пива)» показал, что они являются однородными, так как соотносятся как род и вид. Указанный вывод заявителем не оспаривается.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что, несмотря на отдельные отличия, они являются сходными до степени смешения.

Общее сходное впечатление от сравниваемых знаков обусловлено тем, что в их состав входят словесные элементы «BOUCHARD AINE ET FILS» и «BOUCHARD PERE & FILS», которые являются сходными до степени смешения.

Фонетическое и графическое сходство словесных элементов сравниваемых международных регистраций достигается за счет тождества начальных и конечных частей и сходства средних частей.

В отношении того, что знаки по международным регистрациям №422585 и №422586 являются комбинированными, нужно заметить, что в рассматриваемом случае фонетический критерий сходства является первостепенным, обуславливающим ассоциирование обозначений в целом. Необходимо учитывать характер противопоставленных обозначений, которые представляют собой этикетки для бутылок, и основную идентификационную нагрузку в них несет словесное обозначение «BOUCHARD PERE & FILS» - наименование производителя товара.

Семантически сравниваемые обозначения также являются сходными: «Бушар старший и сын» и «Бушар отец и сын», что при их фонетическом и визуальном сходстве только повышает вероятность смешения обозначений.

Таким образом, словесное обозначение по международной регистрации №891343 и противопоставленные международные регистрации №422585, №422586 и №551590 являются сходными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается довода заявителя о том, что словесный элемент «BOUCHARD», включенный в сравниваемые знаки, представляет собой фамилию основоположника как компании - правообладателя международной регистрации №891343, так и компании – правообладателя противопоставленных регистраций, следует заметить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя. Такого согласия в рассматриваемом случае представлено не было. Кроме того, в материалах заявки содержится обращение владельца противопоставленных регистраций с предупреждением о возможности нарушения его исключительных прав.

В отношении представленного решения Парижского Апелляционного суда необходимо отметить, что данное решение было принято национальным судом Франции, и не может быть распространено на территорию иностранного государства. Кроме того, предметом разбирательства были иные правоотношения и их участниками являлись иные лица.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 24.12.2007, является правомерным.

Что касается приведенных в особом мнении доводов правообладателя, то они в целом повторяют мотивы возражения и были рассмотрены выше. В отношении довода о том, что слово «BOUCHARD» является частью фирменного наименования заявителя, и, следовательно, он имеет право его использовать, нужно заметить, что исключительные права на товарный знак и на фирменное наименова-

ние являются самостоятельными правами, существующими независимо друг от друга и подлежащих регистрации различными государственными органами. При этом в Российской Федерации не предусмотрена регистрация товарных знаков только на основании фирменного наименования.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 24.12.2007.**