

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397154, поданное ВИСЕНТЕ ГАНДИЯ ПЛА, С.А., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.2009 за №397154 по заявке №2007723238/50 с приоритетом от 30.07.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Золотая гроздь", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Baron du Vallon», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – «вина французские».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397154, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 2 пункта 6 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Baron du Vallon» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее

зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, знаком «BARON DE VALLS» по свидетельству №340434;

- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом и графическом сходстве частей «Baron du Vall-» и «BARON DE VALL-» и семантическом совпадении элементов «BARON»;
- товары 33 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны;
- продукция правообладателя активно продается на российском рынке;
- Барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон (baron du Vallon de Bracieux de Pierrefonds, личное имя неизвестно), он же Портос — один из четырех мушкетёров, вымышленный персонаж романов Александра Дюма «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя»;
- таким образом, оспариваемое обозначение тождественно имени персонажа из широко известных в Российской Федерации произведений, и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя;
- наименование товара «вина французские» косвенно указывают на место производства товаров, а поскольку правообладателем оспариваемого знака является российская компания, расположенная на территории Российской Федерации потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397154 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Сведения о лице, подавшем возражение, и его продукции.
2. Распечатка статьи из Википедии «Портос».
3. Сведения о Франции как стране производства вина.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.07.2007) поступления заявки №2007723238/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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, 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) 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 14.4.2.2 Правил, 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во

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

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №397154 знак представляет собой словесное обозначение «Baron du Vallon», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – «вина французские».

Анализ материалов возражения [2] показал, что обозначение «Baron du Vallon» совпадает с частью титула персонажа романов Александра Дюма «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» барона дю Валлон де Брасье де Пьерфон (baron du Vallon de Bracieux de Pierrefonds), он же Портос, в связи с чем в отношении приведенных в перечне товаров 33 класса МКТУ носит фантазийный характер.

Регистрация же на российское юридическое лицо товарного знака в отношении товара «вина французские» не вводит потребителя в заблуждение при его использовании для этих товаров. Сведений же о каком-либо использовании товарного знака по свидетельству №397154 не представлено.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №397154 товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №340434 представляет собой словесное обозначение «BARON DE VALLS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Baron du Vallon» фонетически отличается от противопоставленного товарного знака «BARON DE VALLS» за счет различного звучания отчетливо произносимых конечных элементов «du Vallon» (дю-вал-лон) и «DE VALLS» (де-валлс). При этом отчетливо произносимые конечные части «-lon» и «VALLS» имеют ударение на разных буквах. Кроме того, элементы «du Vallon» и «DE VALLS» не являются

длинными словами (3 и 2 слога), и произношение каждого слога в данных словах имеет большое значение.

Также коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что существуют товарные знаки в отношении товаров 33 класса МКТУ различных правообладателей, содержащие лексическую единицу «baron/барон» - м.р. №690168 «AIME BARON», св. №185095), «ЧЕРНЫЙ БАРОН», св. №217084 «BARON D'ARAMIS», м.р. №710199 «BARON D'ARIGNAC», м.р. №693371 «BARON ROMUALDO», св. №269121 «БАРОН РУДОЛЬФ» и др.

Следовательно, присутствие в сравниваемых знаках элементов «Baron/BARON» не может свидетельствовать о принадлежности товарного знака лицу, подавшему возражение.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц, а также характер написания большинства букв (строчные и заглавные). Кроме того, в отношении товарных знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, визуальный критерий сходства не является определяющим при установлении сходства.

Как было указано выше оспариваемое обозначение совпадает с частью титула персонажа романов Александра Дюма «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» барона дю Валлон де Брасье де Пьерфон (baron du Vallon de Bracieux de Pierrefonds), он же Портос.

Противопоставленный товарный знак смыслового значения не имеет.

В связи с этим основания для вывода о наличии смыслового сходства сравниваемых товарных знаков отсутствуют.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №397154 произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, является необоснованным.

В отношении доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №397154 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона необходимо указать следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1.8 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматривается Палатой по патентным спорам.

В возражении от 10.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397154 в качестве оснований несоответствия товарного знака требованиям пункта статьи 7 Закона противопоставляются права на имя персонажа произведений А.Дюма, созданных в 19 веке.

Сведений о принадлежности авторского права на данный объект лицу, подавшему возражение (ВИСЕНТЕ ГАНДИЯ ПЛА, С.А., Испания) не представлено.

В связи с этим ВИСЕНТЕ ГАНДИЯ ПЛА, С.А. не доказано, что оно является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №397154 по указанному выше критерию охраноспособности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 10.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397154 по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397154.