

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 26.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736263/50, поданное Закрытым акционерным обществом «ЯРМАРКА», Ярославская область (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011736263/50 с приоритетом от 07.11.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Бельфор», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга коричневого цвета, внутри которого расположены буквы «БФ». Правовая охрана испрашивается в сочетании коричневого и светло-оранжевого цветов в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.03.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Бельфор», который является названием французского города, которое само по себе не обладает различительной способностью и не может быть предоставлено исключительное пользование какому – либо предприятию, а в отношении

российского заявителя является ложным, способным ввести потребителя в заблуждение в отношении места происхождения товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «BELFOR» по свидетельству №319334 с приоритетом от 04.04.2005, зарегистрированным на имя ООО «Агро-промышленная компания «Агро – 2000» для однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в кириллице и не указывает на природу происхождения слова, а среднестатистический потребитель, не знающий французского языка, не поймет, что оно является иностранным;

- заявитель являлся правообладателем товарного знака «Бельфор», однако, он прекратил свое действие;

- товарный знак «Бельфор» широко использовался с 1998 года ЗАО «Ярославлькондитер». Данная кондитерская фабрика была основана купцом В.П. Кузнецовым в 1902 году. В Ярославских музеях представлены этикетки конфет начала XX века, маркированные обозначением «Бельфор»;

- заявитель является акционером фабрики ОАО «Ярославлькондитер»;

- противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение не сходны, поскольку имеют разные графические элементы в своем составе;

- владелец противопоставленного товарного знака специализируется на «мясной продукции», тогда как заявленное обозначение предназначено для маркировки кондитерских изделий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011736263/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Фотообзор с выставки Ярославского музея-заповедника.

2. Копия газетной статьи «Золотое десятилетие «Бельфора» за 1992 год.

3. Выписка из реестра акционеров ОАО «Ярославлькондитер».

4. Выписка из протокола собрания кредиторов ЗАО «Ярославлькондитер» о замещении активов.

5. Макет этикетки «Бельфор».

6. Аналитика продаж тортов «Бельфор» с 2011 по 2013 год.

7. Оригиналы товарных накладных за период 2011 по 2013 год.

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

С учетом даты (07.11.2011) поступления заявки №2011736263/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 является комбинированным, состоящим из словесного обозначения «Бельфор», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга коричневого цвета, внутри которого расположены буквы «БФ». Правовая охрана испрашивается в сочетании коричневого и светло-оранжевого цветов в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №319334 является комбинированным и представляет собой красный квадрат, внутри которого расположена геометрическая фигура белого цвета и словесный элемент «BELFOR».

Анализ заявленного обозначения показал следующее. Входящий в состав обозначения словесный элемент «Бельфор» является географическим наименованием, а именно: Бельфор - это город на востоке Франции, административный центр Территории Бельфор.

Транспортный узел у горного прохода между Вогезами и Юрой («Бургундские ворота»). В прошлом Бельфор — крепость, выдержавшая ряд осад (1814, 1815, 1870—1871), просуществовала вплоть до Первой мировой войны. Поблизости от Бельфора — знаменитая церковь Нотр-Дам-дю-О.

Следует обратить внимание, что данный географический объект не может рассматриваться как неизвестный для среднего российского потребителя, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте – см., например, <http://ru.wikipedia.org/wiki>; <http://ru.gulliway.org/public/places/europe>; http://guide.travel.ru/france/franche_comte/belfort.

Кроме того, Франция является одним из популярнейших мировых туристических курортов. При этом, информация о данном географическом объекте внесена в туристические справочники о Франции на русском языке. На различных сайтах имеется множество предложений для посещения указанного места во Франции.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что Франция как популярный туристический объект известна также производством различных товаров в области продуктов питания, а также модной одежды и обуви.

Существование этих сведений в общедоступных источниках информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между обозначением «Бельфор» и производителем товаров из Франции, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение использовалось начиная с начала XX века кондитерской фабрикой В.П. Кузнецова, правопреемником которой является предприятие заявителя, не может быть принят во внимание, поскольку, не доказан материалами дела.

Что касается представленных товарных накладных, в которых присутствует товар, маркированный обозначением «Бельфор», то коллегия полагает, что сведения об

использовании заявленного обозначения заявителем за пять месяцев до даты подачи заявки не могут свидетельствовать о приобретении обозначением дополнительной различительной способности.

Ссылка заявителя на имеющийся ранее зарегистрированный товарный знак «Бельфор» не может служить доводом в защиту регистрации заявленного обозначения, так как экспертиза по каждой заявке производится отдельно.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2011736263/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.



Сравниваемые обозначения и являются комбинированными и, несмотря на то, что в состав обозначений входят близкие по звучанию словесные элементы «Бельфор/BELFOR», в целом они создают абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет использования различных цветовых сочетаний, за счет наличия ярких и запоминающихся изобразительных элементов.

Кроме того, отсутствуют основания для признания сравниваемых обозначений сходными по семантическому критерию сходства, поскольку, словесный элемент «BELFOR» не является лексической единицей какого-либо языка.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 29 класса МКТУ, приведенных в заявке и в противопоставленном товарном знаке, одному производителю. Следовательно, отсутствует необходимость проведения анализа однородности.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2013, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2013.