

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 19.06.2012, поданное по поручению ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719387/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «БАГРАТ» по заявке №2010719387/50 с приоритетом от 16.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ с товарными знаками и обозначениями с более ранними приоритетами, зарегистрированными на имя иных лиц, а именно, с товарными знаками, включающими словесный элемент «БАГРАТИОН» (свидетельства №415681 и №410345 с приоритетом от 10.02.2009; свидетельство

№379026 с приоритетом от 06.05.2008), и обозначением, включающим словесный элемент «БАГРАТИОН П.И.» (заявка №2010715021 с приоритетом от 07.05.2010).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.06.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, не ассоциируются друг с другом и не могут быть смешаны потребителями однородной продукции, поскольку между сравниваемыми обозначениями отсутствует фонетическое, визуальное и семантическое сходство;

- Багратион – фамилия Петра Ивановича Багратиона, героя войны 1812 года, известная любому школьнику;

- Баграт – мужское имя, в словарно-справочных источниках есть сведения о грузинском царе Баграте III, а в сети Интернет встречаются некоторые другие значения;

- армянский коньяк «БАГРАТ» продается во многих регионах России в магазинах торговой сети X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), что подтверждается этикетками, рекламными стендами, выставленными в торговых залах, а также справкой об объемах продаж;

- для поставки в Россию данного продукта, заявитель получил право на товарный знак в Армении, где коньяк «БАГРАТ» выпускается под его контролем.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010719387/50 и принять решение о регистрации товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- словарно-справочные сведения;
- дизайн-макет этикеток коньяка «БАГРАТ» и фотография бутылки;
- сведения об объемах реализации коньяка «БАГРАТ»;

- копия договора об уступке права на товарный знак, заключенный между «Прошянский коньячный завод» ООО, Армения, и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.06.2010) поступления заявки №2010719387/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются 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 №2010719387/50 является словесным и представляет собой слово «БАГРАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719387/50 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №379026 [1], №410345 [2], №415681 [3] и обозначения по заявке №2010715021 [4] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Товарный знак по свидетельству №379026 [1] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде портрета П.И. Багратиона, обрамленного растительным орнаментом, и словесного элемента «БАГРАТИОН», расположенного над изобразительным элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №410345 [2] является комбинированным, представляет собой бутылочную этикетку и фрагмент кольеретки. На фоне этикетки кремового цвета расположен темно-коричневый прямоугольник с красным и золотым кантом, включающий словесный элемент «БАГРАТИОН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. На кольеретке расположен портрет героя войны 1812 года генерала Багратиона П.И., заключенный в стилизованную розетку из лент. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №415681 [3] также является комбинированным, представляет собой бутылочную этикетку и фрагмент кольеретки. Этикетка, обрамленная по краям золотой рамкой, включает в свой состав бело-серые вертикальные полосы и словесный элемент «БАГРАТИОН», расположенный на фоне

прямоугольника белого цвета. На кольеретке расположен портрет героя войны 1812 года генерала Багратиона П.И. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Обозначение по заявке №2010715021/50 [4] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде портрета П.И. Багратиона, помещенного в круглую рамку, и словесный элемент «БАГРАТИОН П.И.», расположенный над изобразительным элементом. Правовая охрана товарного знака по заявке №2010715021/50 испрашивалась, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений 32, 33 классов МКТУ показал, что они включают в свой состав однородные алкогольные и безалкогольные напитки, при этом однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ заявителем не оспаривалась.

Вместе с тем сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Согласно словарно-справочной сведениям обозначения «БАГРАТ» и «БАГРАТИОН» представляют собой соответственно имя и фамилию грузинского происхождения. Так, Баграт III – грузинский царь (975-1014), объединил Западную и большую часть Восточной Грузии, а Багратионы – царская династия Грузии в 09-19 вв., см. «Большой Российский энциклопедический словарь», М.: «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 112. Данные имена собственные являются однокоренными словами и близки в звуковом отношении. Однако, наличие в противопоставленных товарных знаках наряду с фамилией «БАГРАТИОН» изобразительного элемента, представляющего собой известный портрет русского генерала Петра Ивановича Багратиона, выполненный художником Джорджем Доу, вызывает у потребителя конкретные ассоциации с героем войны 1812 года. Кроме того, в противопоставленном обозначении [4] рядом с фамилией «БАГРАТИОН» присутствуют инициалы «П.И.», что дополнительно свидетельствует в пользу ассоциирования противопоставленных обозначений с Петром Ивановичем Багратионом. Следовательно, отсутствует вероятность смешения фамилии хорошо известного рядовому российскому потребителю исторического лица с именем собственным «БАГРАТ».

Что касается графического критерия сходства, то необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку основное внимание потребителя в противопоставленных комбинированных обозначениях направлено на доминирующий изобразительный элемент, в то время как словесный элемент «БАГРАТИОН» занимает периферийное положение, в рассматриваемом же обозначении слово «БАГРАТ» является единственным индивидуализирующим элементом.

Выявленные смысловое и графическое различия сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод об отсутствии сходства заявленного и противопоставленных обозначений [1] – [4].

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 19.09.2011 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010719387/50 товаров 32, 33 классов МКТУ не являются обоснованными.

Кроме того, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены при подготовке заключения экспертизы. Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №379026 [1] была досрочно прекращена на основании заявления правообладателя, о чем была сделана соответствующая запись в Госреестре от 01.08.2012. Также необходимо отметить, что в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2010715021/50 [4] было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 11.07.2012.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.06.2012, отменить решение Роспатента от 19.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719387/50.