

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 19.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700516/50, поданное ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат», г. Белебей (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011700516/50 с приоритетом от 13.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Бельфор», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 17.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит географическое наименование Бельфор – (Belfort), город на юге Франции, следовательно указывает на местонахождение изготовителя товаров, место производство товаров и в отношении заявителя, находящегося в городе Белебей, способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и происхождения товаров. Кроме того, в отношении товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «BELFOR» по свидетельству №319334 с приоритетом от 04.04.2005 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «БИЛЬФОРС BILLFORS» по свидетельству №260409 с приоритетом от 02.09.2002 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- между правообладателем противопоставленной регистрации по свидетельству №319334 - ООО «Агро-промышленная компания «Агро-2000» и заявителем - ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» заключено Соглашение от 01 января 2009 г., согласно которому ООО «Агро-промышленная компания «Агро-2000» является эксклюзивным представителем заявителя на рынке Российской Федерации и других стран;
- ООО «Агро-промышленная компания «Агро-2000», как обладатель исключительных прав на товарный знак «BELFOR» по свидетельству №319334 не возражает против регистрации товарного знака «БЕЛЬФОР» по заявке №2011700516 на имя заявителя;
- заявитель зарекомендовал себя как производитель товаров 29 класса, и известен в регионе за пределами как добросовестный производитель продукции с маркировкой «BELFOR/БЕЛЬФОР».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 17.09.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия заявки на товарный знак «БЕЛЬФОР» на 1 л. в 1 экз.
2. Решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011700516 - на 2 л. в 1 экз.
3. Копия товарного знака «BELFOR» по свидетельству №319334 - на 1 л. в 1 экз.
4. Соглашение от 01 января 2009 г. между ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный комбинат» и ООО «Агро-промышленная компания «Агро- 2000» на 1 л. в 1 экз.
5. Сведения о производственной деятельности ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный комбинат».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.01.2011) поступления заявки 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 №32 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 товара либо 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Бельфор», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «BelfoR», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника, и изобразительного элемента в виде стилизованной ёмкости, из которой «льётся жидкость». Изобразительные элементы и словесный элемент расположены в квадрате. Знак выполнен в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «БИЛЬФОРС BILLFORS», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что Бельфор (Belfort), город на востоке Франции, у горного прохода между Вогезами и Юрой, называется Бургундскими Воротами. 53 тысячи жителей (1968). Важный транспортно-транзитный пункт. Центр текстильной (хлопчатобумажной) промышленности, предприятия электротехнического и текстильного машиностроения.

Наиболее известное историческое событие, связанное с городом — его героическая оборона во время франко-прусской войны 1870—1871 года.

Ежегодно в Бельфоре проводится международный фестиваль университетской музыки Festival International de Musique Universitaire (FIMU). В мае из разных стран в город съезжаются до 2500 исполнителей, в основном студентов. Фестиваль длится три дня. Все концерты и представления бесплатны, они устраиваются на 14 сценах в закрытых помещениях, под открытым небом и просто на улице.

Таким образом, обозначение «БЕЛЬФОР», заявленное заявителем, находящимся в городе Белебей (Республика Башкортостан), является ложным указанием на место производства товаров. Обратное заявителем не доказано.

Информация о деятельности заявителя по производству продукции под обозначением «БЕЛЬФОР» не опровергает факта того, что указанное обозначение является географическим объектом, находящимся во Франции.

Кроме того, следует отметить, что Франция известна на мировом рынке как один из ведущих производителей высококачественных сыров, а представленные заявителем документы относятся к производству сыра.

В силу изложенного у потребителя могут возникнуть представления о том, что товары, маркированные заявленным обозначением, произведены во Франции или под контролем французского производителя.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Заявленное обозначение «Бельфор» и противопоставленный знак по свидетельству №260409 «БИЛЬФОРС BILLFORS» являются фонетически сходными.

Однако, срок действия товарного знака по свидетельству №260409 истек 02.09.2012.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [2] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «Бельфор»/«BelfoR», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Отсутствие сведений о значении словесного элемента «BelfoR» в словарно-справочной литературе не позволяет сравнивать анализируемые обозначения по смысловому признаку.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака [1] не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений, за счет фонетического звучания.

Относительно однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к продуктам питания, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 29 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Данный вывод, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Также, коллегией палаты по патентным спорам, учтено, что заявитель и владелец противопоставленного товарного знака [1] являются аффилированными лицами, имеющими одного общего учредителя.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2012.