

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.01.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Концерном «РИАЛ», Кабардино – Балкарская Республика (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006734451/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006734451/50 с приоритетом от 28.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 32, 33 и услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.09.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками и заявленными обозначениями, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на других лиц.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.01.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— противопоставленная международная регистрация №690949 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации;

— все противопоставленные знаки не сходны с заявленным обозначением;

— противопоставленный знак по свидетельству №315668 не имеет общего графического, смыслового и звукового значений с заявленным словесным обозначением «РИАЛ», выполненным в кириллице. Противопоставленный знак можно читать в различных сочетаниях, в любом порядке;

— противопоставленные знаки выполнены в латинице с использованием литеры «е» - «REAL», что в корне отличает их по графическому признаку от заявленного обозначения «РИАЛ» в кириллице;

- слово «REAL» отличается по смысловому признаку от слова «РИАЛ», а именно «реал» - старинная испанская монета, обращавшаяся с 13 века до середины 19 века, которая чеканилась в Португалии и Бразилии. Слово «реал» имеет еще одно значение – наборный стол- шкаф с наклонной доской;

- слово «РИАЛ» имеет два значения, первое - это денежная единица Ирана и Йеменской исламской республики, равная 100 динарам, второе - денежная единица Саудовской Аравии и некоторых других стран, которая равна 20 кершам;

- экспертизой не было учтено, что обозначение «РИАЛ» заявлялось как аббревиатура: «Р» - республика, «И»- индустриальная, «А» - алкогольная, «Л» - лига;

- заявителем является Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ». Организация зарегистрирована в 1995 году. Заявленное обозначение является частью фирменного наименования;

- за время работы часть фирменного наименования предприятия «РИАЛ» приобрела различительную способность и узнаваемость среди потребителей продукции ООО «Концерн «РИАЛ». Предприятие является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в Южном Федеральном Округе РФ;

- Южный Федеральный округ включает 8 республик, 3 области и 2 края. Его площадь – 589 тыс. 200 кв.км;

- ЮФО РФ является основной курортной зоной РФ, куда ежегодно приезжают на лечение и отдых более 30000000 человек, которые обращают внимание на продукцию, с фирменным наименованием «РИАЛ», тем самым, обозначение заявителя «РИАЛ» известно во всех субъектах РФ;

- предприятие заявителя успешно развивается, что подтверждается расширением производства;

- постоянные участники специализированных национальных и международных выставок, прекрасно знают компанию «РИАЛ» и ее продукцию;

- в сети Интернет существует сайт концерна РИАЛ [www.ax-rial.narod.ru](http://www.ax-rial.narod.ru), [www.rial777.fis.ru](http://www.rial777.fis.ru), на котором предоставлена информация о спиртовом заводе, принадлежащем предприятию, его дипломах, на сайте предоставлен перечень вино-водочной продукции;

- использование фирменного наименования при маркировке товаров 33 класса МКТУ с 1998 года – те есть ранее дат приоритетов всех противопоставленных товарных знаков, способствует тому, что обозначение «РИАЛ» приобрело устойчивую отличительную способность по отношению к товарным знакам РЕАЛ и REAL»;

- в ряде названий водки, производимой группой компаний заявителя, есть слово «РИАЛ», например: «Риал Люкс Перцовая», «Риал Люкс Кедровая», «Риал Люкс Женьшеневая» итд.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 17.09.2208 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2006734451/50 в качестве товарного знака.

На заседании коллегии заявителем было представлено ходатайство о сокращении перечня товаров по заявке товарами 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2006) приоритета заявки №2006734451/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, 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 словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- 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. Также 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 «РИАЛ», выполненное буквами русского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на сходстве заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками и заявленными обозначениями, имеющими более ранний приоритет.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой:

- товарный знак по свидетельству №315668 со словесным элементом «REAL» является комбинированным и представляет собой композицию из четырех квадратов серого цвета, в каждом из которых расположена буква «R», «E», «A», «L». Буква «R», выполнена черным цветом, остальные белым цветом. Под композицией расположено слово «real», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [1];

- противопоставленный товарный знак «РЕАЛ» по свидетельству № 276619 является словесным выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 29, 32 и 33 классов МКТУ [2];

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №265500 является комбинированным, состоит из словесного элемента «real» выполненного буквами латинского алфавита и двух геометрических фигур. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [3];

- товарный знак «REAL» по свидетельству №291306 является словесным выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 29, 32 и 33 классов МКТУ [4];

- знак по международной регистрации №778866 является комбинированным состоящим из словесного элемента «real», выполненного буквами латинского алфавита и двух геометрических фигур. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ [5];

- знак по международной регистрации №690949 является комбинированным состоящим из словесного элемента «real», выполненного буквами латинского алфавита и двух геометрических фигур. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 08, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 и 28 классов МКТУ [6];

- знак по международной регистрации №647435 является словесным выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ [7];

- комбинированный товарный знак по свидетельству №235966 представляет собой квадрат, в нижней части которого расположено слово «real», выполненное буквами латинского алфавита. В верхней части квадрата расположена стилизованная буква «R». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 19 и услуг 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ [8];

- комбинированный товарный знак по свидетельству №217370 представляет собой композицию в виде черного квадрата, в верхней части которого расположен словесный элемент «REAL» выполненный буквами латинского алфавита. Под словом «REAL» расположен неохраняемый словесный элемент «parquet» выполненный буквами латинского алфавита. В центре квадрата расположен квадрат меньшего размера с узором на заднем плане в центре, которого расположена буква «R». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ [9];

- знак по международной регистрации №508798 является комбинированным выполненным в виде прямоугольника неправильной формы в центре, которого расположен словесный элемент «Frial», а в верхней части круг с буквой «R» [10].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака со словесным элементом «FRIAL» свидетельствует об отсутствии сходства указанных обозначений.

Так, сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку представляют собой короткие слова, отличающиеся первой буквой, которая достаточно важна при восприятии знаков.

Визуальное различие обусловлено использованием различных шрифтов, букв различных алфавитов и наличием изобразительных элементов в составе противопоставленного знака.

Семантическое различие заключается в том, что заявленное обозначение является значимым словом, в то время как значение слова «FRIAL» выявить не удалось.

Знак «REAL» по международной регистрации №647435 [7] не может рассматриваться в качестве противопоставления в силу того, что ему в соответствии с решением Роспатента от 25.02.2003 отказано в правовой охране на территории Российской Федерации.

Несмотря на то, что часть противопоставленных знаков являются комбинированными [1, 3, 5, 6, 8, 9], основную индивидуализирующую функцию в них выполняет словесный элемент «real»/ «реал».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, - 6, 8, 9] показал, что все они содержат в своем составе словесный элемент «real», «риал» и «реал». Указанные словесные элементы обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду совпадения большей части звуков. Заявленное обозначение отличается от противопоставленных только одним звуком [и], который близок по звучанию со звуком [е].

Анализ сравниваемых словесных обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Слово «РИАЛ» означает серебряная или разменная монета ряда государств, имевшая хождение на Ближнем Востоке (Большая энциклопедия» М. «ТЕРРА», 2006, т.41, стр.548), «реал» - старинная испанская серебряная монета, бывшая в обращении с 15 в. до 1870-х годов (см. там же стр. 106).

Слово «real» в значении старинная денежная единица существует в английском, французском, испанском, немецком языках (<http://lingvo.yandex.ru>).

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства, поскольку ассоциируются с названиями старинных монет.

Сравниваемые обозначения имеют некоторые различия в графическом исполнении, однако, этот факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве.

Скорректированный заявителем перечень товаров исключает возможность смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками противопоставленных знаков [3, 5, 6, 8] в гражданском обороте в силу различия видов товаров и услуг, указанных в перечнях свидетельств.

Однородность товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4] очевидна ввиду совпадения указных товаров.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4] и однородность товаров 33 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.



Что касается довода заявителя о приобретение различительной способности в результате длительного использования обозначения в обороте, то коллегия палаты по патентным спорам считает, что приобретение различительной способности не снимает препятствий для регистрации по основаниям предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2009, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2008 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.**