

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 26.03.2010, поданное Открытым акционерным обществом «САН ИнБев», г. Клин (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723721/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008723721/50 с приоритетом от 25.07.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое содержит словесные элементы «Рифей» и «ГОРОДОСТЬ УРАЛА», выполненные оригинальным шрифтом русского алфавита на фоне стилизованного горного разреза. Над словесными элементами размещено изображение поднимающегося в гору медведя на фоне скалистых гор.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.01.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «Рифей», зарегистрированными за №№219538, 327087 на имя ОАО «Сан Интербрю» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем 26.03.2010 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

– заявитель по заявке на товарный знак №2008723721/50 и правообладатель противопоставленных товарных знаков, включающих словесный элемент «Рифей», зарегистрированных за №№219538, 327087, является одним и тем же юридическим лицом.

К возражению заявителем были представлены следующие документы

1. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №1397 от 14.05.2010 на 30 л.;
2. копия устава ОАО «САН ИнБев» на 13 л.;
3. копии материалов с сайта ОАО «САН ИнБев» на 18 л..

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

С учетом даты (25.07.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Заявленное комбинированное обозначение содержит словесный элемент «РИФЕЙ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, и словосочетание «ГОРДОСТЬ УРАЛА», распложенное под словом «РИФЕЙ» и выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Указанные словесные элементы расположены на фоне изображения скалистых гор, по которым поднимается медведь. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №219538 [1]

представляет комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «РИФЕЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Словесный элемент расположен внутри стилизованной рамки с декоративными элементами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №327087 [2] представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «РИФЕЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета и изобразительный элемент в виде медведя, расположенные внутри рамки оригинальной формы. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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

Противопоставленные товарные знаки [1, 2], принадлежащие одному лицу, и заявленное обозначение содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «РИФЕЙ». Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] отличаются по визуальному фактору сходства, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1-2] словесный элемент «РИФЕЙ» фонетически и семантически тождествен, следует вывод о сходстве знаков в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2008723721/50 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2]. Товары принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей. Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными

товарными знаками в отношении однородных товаров, что заявителем не оспаривается.

Однако коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам в регистрацию противопоставленных товарных знаков были внесены изменения, касающиеся наименования правообладателя (им стало ОАО «САН ИнБев»). В этой связи причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2008723721/50 в отношении товаров 32 класса МКТУ, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Необходимо отметить, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «ГОРДОСТЬ УРАЛА». Слово «Урал» является названием географического региона в России и Казахстане, протянувшегося между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами (<http://slovari.yandex.ru/>). Обозначениям, содержащим подобные названия, может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если они географически мотивированы, то есть предприятие заявителя должно находиться в данном географическом районе. В противном случае заявленному обозначению будет отказано в регистрации по мотивам введения в заблуждение. Заявителем представлены материалы (1-3) которые обосновывают географическую мотивированность заявленного обозначения, поскольку подтверждают наличие хозяйственной деятельности заявителя на территории Урала.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.03.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.01.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008723721/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

**(591)** белый, черный, красный, темно-красный, светло-серый, коричневый, светло-коричневый, оливковый

**(511)**

32 - аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.