

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 13.06.2017 возражение, поданное Щербацким Дмитрием Алексеевичем, г. Уфа, Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095140, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1095140 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.09.2011 на имя Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo «Minsky Zavod Vinogradnykh Vin», Bélarus (далее — правообладатель).

Знак по международной регистрации №1095140 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словосочетание **«БЕЛАЯ РЕКА»**.

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 32 – «bières»(пиво) и 33 – «boissons alcooliques à l'exception des bières» (напитки алкогольные, за исключением пива) классов МКТУ.

В поступившем 13.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1095140 по основанию, предусмотренному требованиями пункта б статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак «**БЕЛАЯ РЕКА**» тождественен фонетически и

**БЕЛАЯ**

семантически товарному знаку **РЕКА** по свидетельству №441905 [1], имеющему более ранний приоритет, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение – Щербацкий Д.А.;

- товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» и 33 класса МКТУ: «бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», однородных товарам 32, 33 классов МКТУ оспариваемого знака;

- сходство сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства словесных обозначений обусловлено тем, что они оба являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита;

- сравниваемые знаки представляют собой одно и тоже словосочетание «**БЕЛАЯ РЕКА**», имеющее определенное смысловое значение;

- Белая — река на Южном Урале и в Предуралье; левый и самый крупный приток Камы, протекает по территории Башкортостана, а также по границе последнего с Татарстаном, длина реки — 1430 км, площадь её водосборного бассейна — 142 000 км<sup>2</sup>, самая длинная река в Башкортостане.

- следует обратить внимание коллегии на то, что лицо, подавшее возражение, и его производство находятся в Республике Башкортостан.

В возражении выражена просьба признать недействительным полностью предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1095140.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение подано с нарушением положений пункта 2 статьи 1512 Кодекса, закрепляющей, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным по основанию его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене;

- этот вывод обусловлен тем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Мадридского Соглашения по международной регистрации товарных знаков МБ ВОИС немедленно регистрирует знаки, заявки на которые поданы в соответствии со статьей 1 Соглашения, а датой регистрации таких знаков считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения;

- таким образом, правовая охрана знаку по международной регистрации №1095140 была предоставлена 23.09.2011, публикация соответствующих сведений была осуществлена 17.11.2011 в газете ВОИС №2011/43, а возражение было подано только 13.06.2017, т.е. через 5 лет и 6 месяцев с указанной даты публикации, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1512 Кодекса и является основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- отсутствует заинтересованность у лица, подавшего возражение, подача возражения не является действием по защите нарушенных прав, поскольку правообладателю не удалось найти каких-либо сведений о наличии на российском рынке какой-либо алкогольной продукции, производимой лицом, подавшим возражение, либо под его контролем в течение последних трех лет.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095140.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.09.2011) международной регистрации №1095140 правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 14.4.2.2 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 учитывается принципиальная 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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1095140 представляет собой словесное обозначение «**БЕЛАЯ РЕКА**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на одной строке. Знак зарегистрирован для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Возражение основано на несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства знака по международной регистрации №1095140

**БЕЛАЯ**

«**БЕЛАЯ РЕКА**» с товарным знаком **РЕКА** [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках. Знак зарегистрирован для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и товарного знака [1] показал, что они являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически за счет использования одних и тех же букв одного алфавита,

следовательно, они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, являются однородными, поскольку либо совпадают по виду (пиво) либо относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки).

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и правообладателем не оспаривается.

Довод правообладателя о том, что возражение подано по истечении пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, является несостоятельным на основании нижеследующего.

Правообладатель ошибочно называет дату (23.09.2011) международной регистрации датой предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1095140 на территории Российской Федерации. В данном случае правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена указанному знаку на основании решения Роспатента, принятого 08.04.2013. Сведения об этом, а также о том, в отношении каких товаров знаку по международной регистрации №1095140 предоставлена правовая охрана в Российской Федерации, были опубликованы в официальном бюллетене ВОИС 2013/17 Gaz, 16.05.2013.

Таким образом, пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, на дату (13.06.2017) поступления возражения в Роспатент не истек, что свидетельствует о соответствии поданного возражения требованиям пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В отношении довода правообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, что наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный до степени смешения товарный

знак, зарегистрированный в отношении однородных товаров и имеющий более ранний приоритет, свидетельствует о заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку.

Что касается документов, представленных лицом, подавшим возражение, и касающихся использования обозначения «БЕЛАЯ РЕКА», то они не приняты коллегией во внимание, поскольку поступили в Роспатент после заседания коллегии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2017, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095140 недействительным полностью.**