

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 (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 28.09.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «Регистр», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709207/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007709207/50 с приоритетом от 02.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЕДВЕЖЬЯ ДУША», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.06.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения стало заключение по результатам экспертизы, которое обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 132045/1, 253563, 257393, 258201, 258202, 262556, 264915, 127010 и 338888, зарегистрированными на имя других

лиц и имеющими более ранний приоритет. Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.09.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 25.06.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется заявителем для маркировки вина «МЕДВЕЖЬЯ ДУША», которое производится по его заказу болгарской фирмой «Винарска изба «Хан Крум», в подтверждение чего на стадии экспертизы обозначения были представлены соответствующие контракт поставки и письмо-согласие от производителя продукции
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством и составом звуков;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как различаются количеством и составом букв;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как заявленное обозначение представляет собой фантазийное словосочетание, логическое ударение в котором падает на имя существительное «ДУША», а имя прилагательное «МЕДВЕЖЬЯ» выступает в качестве определения к нему, означает «душа сильного человека», в свою очередь, обозначения «МЕДВЕДЬ» и «МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ» (логическое ударение падает на имя существительное «КРОВЬ») имеют иную семантику (медведь, кровь медведя);
- Роспатентом на имя разных лиц зарегистрировано большое количество товарных знаков со словесными элементами, в состав которых входит слово «Медвежья».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.06.2010, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, неучтенные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона, поскольку согласно сведениям из сети Интернет обозначение «Медвежья душа» используется для маркировки красного вина, производителем которого является Винарская изба «Хан Крум» (Болгария). Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Ознакомившись с дополнительными обстоятельствами, неучтенными в заключении по результатам экспертизы, заявитель представил следующие доводы:

- ссылка на сеть Интернет не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака;
- продукция, на которую осуществляется ссылка, маркирована товарным знаком «STOMNA Медвежья душа» по свидетельству №324256, правообладателем которого является заявитель;
- производителем вина является фирма Винарска изба «Хан Крум», которая производит свою продукцию по заказу ЗАО «Регата»;
- ЗАО «Регата» и ЗАО «Регистр» являются аффилированными компаниями, входящими в торгово-промышленную ассоциацию «Регата».

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

С учетом даты подачи заявки (02.04.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2007709207/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЕДВЕЖЬЯ ДУША», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №132045/1 (с приоритетом от 07.09.1993), №253563 (с приоритетом от 09.07.2002), №257393 (с приоритетом от 19.08.2002), №258201 (с приоритетом от 24.03.2003), №258202 (с приоритетом от 24.03.2003), №262556 (с приоритетом от 24.03.2003) и №264915 (с приоритетом от 24.03.2003) представляют собой словесное и комбинированные обозначения со словесными элементами «МЕДВЕДЬ», выполненными шрифтом, близким к стандартному, или оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №127010 (с приоритетом от 09.03.1994) и №338888 (с приоритетом от 16.09.2005) представляют собой словесное и комбинированное обозначения со словесными элементами «МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами русского алфавита. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Словесные элементы «МЕДВЕДЬ» и «МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ» занимают в противопоставленных товарных знаках доминирующее положение, поэтому сравнительному анализу подлежат элементы «МЕДВЕЖЬЯ ДУША», «МЕДВЕДЬ» и «МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ».

При этом следует отметить, что вхождение слова «МЕДВЕЖЬЯ» в состав обозначений «МЕДВЕЖЬЯ ДУША» и «МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ» не играет решающей роли при восприятии этих обозначений в целом в силу того, что логическое ударение в сравниваемых словосочетаниях падает на имена существительные «ДУША» и «КРОВЬ». Смысловое значение заявленного обозначения («МЕДВЕЖЬЯ ДУША») существенно отличается от смыслового значения противопоставленных знаков («МЕДВЕДЬ» и «МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ»).

Так, «МЕДВЕЖЬЯ ДУША» – фантазийное словосочетание, логическое ударение в котором падает на имя существительное «ДУША», а имя прилагательное «МЕДВЕЖЬЯ» выступает в переносном значении. Оно может означать «душа сильного человека» либо «душа неуклюжего, неповоротливого человека».

В свою очередь, в обозначении «МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ» логическое ударение падает на имя существительное «КРОВЬ», а имя прилагательное «МЕДВЕЖЬЯ» выступает в качестве определения к нему, и данное словосочетание обладает определенной семантикой – «кровь медведя (зверя)». Таким образом, сравниваемые обозначения семантически несходны.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию свидетельствует о различном звуковом восприятии сравниваемых обозначений.

Визуальное несходство обозначений обусловлено, в частности, различным количеством букв и составом букв, шрифтовым и цветовым исполнением словесных элементов.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

На основании сведений из сети Интернет (в частности, сайты [www.alcomag.ru](http://www.alcomag.ru), [www.productorg.ru](http://www.productorg.ru), [www.otzovis.ru](http://www.otzovis.ru) и другие) коллегией Палаты по патентным спорам было выявлено, что на российском рынке предлагаются к продаже товары, маркированные обозначением «МЕДВЕЖЬЯ ДУША», производителем которых является компания Винарская изба «Хан Крум» (Болгария).

В связи с этим, сведения об алкогольной продукции, произведенной болгарской компанией Винарская изба «Хан Крум», обуславливают возможность соотнесения российскими потребителями заявленного обозначения «МЕДВЕЖЬЯ ДУША» по заявке №2007709207/50 с деятельностью указанной компании и, как следствие, возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных в перечне товаров.

Коллегией палаты по патентным спорам было выявлено, что материалы заявки №2007709207/50 содержат письмо, в котором компания Винарская изба «Хан Крум» выразила согласие на регистрацию заявленного обозначения

«МЕДВЕЖЬЯ ДУША» в качестве товарного знака на имя ЗАО «Регистр». Однако наличие данного согласия является недостаточным для вывода о регистрации обозначения на имя заявителя, поскольку введение в заблуждение потребителя обусловлено восприятием обозначения как такового без учета информации об имеющихся между юридическими лицами договоренностей.

Иные документы, представленные заявителем, не позволяют установить характер взаимоотношений между ЗАО «Регистр» и Винарская изба «Хан Крум».

Таким образом, совокупность имеющихся в материалах заявки №2007709207/50 документов не опровергает доводы о возможности введения российского потребителя в заблуждение.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.09.2009, отменить решение Роспатента от 25.06.2009, отказать в государственной регистрации обозначения по заявке №2007709207/50 по дополнительным основаниям.**