

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата 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, поступившее 11.09.2015, поданное фирмой Будеёвицкий Будвар, народни podnik, Будвайзер Будвар, Нэшнл Корпорейшн, Будвайзер Будвар, Антреприз Насьонал, Чешская Республика (далее – правообладатель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156160, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Budweiser Budvar» с конвенционным приоритетом от 21.12.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 08.02.2013 за № 1156160 для товаров 16, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя правообладателя.

Знак «Budweiser Budvar» по международной регистрации №1156160 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156160 в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что при проведении экспертизы были выявлены сходные до степени смешения Наименования Мест Происхождения Товаров (далее – НМПТ) исключительные права на использования которых принадлежат Будеёвицкий Будвар, народни podnik, 37001 Ческе Будеевице (CZ) по свидетельствам №№ 20/1, 21/1, в связи с чем на основании положений пункта 7

статьи 1483 Кодекса международной регистрации №1156160 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 16, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем 11.09.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель международной регистрации №1156160 в настоящее время является обладателем противопоставленных свидетельств об исключительном праве на НМПТ №№20/1 и 21/1.

В подтверждение своих доводов правообладатель знака по международной регистрации №1156160 представил распечатки из базы данных ФИПС с информацией о НМПТ №№20/1 и 21/1.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.12.2014, принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета от 21.12.2012 знака по международной регистрации №1156160 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Знак «Budweiser Budvar» по международной регистрации №1156160 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ обозначения показал, что оно состоит из словесных элементов, сходных до степени смешения с НМПТ № 20 «(БУДЕЕВИЦКИ ПИВО - БУДВАР) BUDEJOVICKE PIVO - BUDVAR» и 21 «BUDEJOVICKE BUDVAR (БУДЕЕВИЦКИ БУДВАР).

Сходство установлено по фонетическому критерию сходства, в силу наличия в них словесного элемента «BUDVAR».

Семантически обозначения являются сходными, поскольку, элементы (BUDWISER и BUDVAR) представляют собой различные названия одного и того же НМПТ (См. НМПТ 20, 21, 91 и 92).

Заявителем факт сходства обозначения по международной регистрации №1156160 и НМПТ 20, 21 не оспаривается.

Суть возражения сводится к тому, что правообладателю международной регистрации №1156160 принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара по свидетельствам №20/1 и №21/1, однако, данное обстоятельство не может являться основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156160, поскольку, оба словесных элемента представляют собой такое НМПТ или сходно с ним, а в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса лица, имеющие исключительное право на НМПТ, могут включать такое обозначение в товарный знак только как неохраняемый элемент. Таким образом, коллегия полагает, что поскольку, обозначение по международной регистрации №1156160 состоит только из неохраняемых элементов, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, основания для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156160 отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2015,
оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2014.**