

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 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 возражение от 15.08.2013, поданное компанией Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406075, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008716667 с приоритетом от 29.05.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2010 за №406075 на имя компании ТСН Брэндс ЛТД, Британские Виргинские Острова (далее — правообладатель) в отношении товаров 33 и услуг 35 класса МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, дважды включающее словесный элемент «MARTY RAY», выполненный стандартным шрифтом буквами латиницы и расположенный в верхней части знака, а также выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный в нижней части знака. Между указанными словесными элементами расположено словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», не являющееся предметом самостоятельной правовой охраны, означающее в переводе с английского «черный русский» и выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительная часть знака служит фоном для словесных элементов и

представляет собой прямоугольник с расположенными на нем овалами разных цветов и изображением медведя в левом нижнем углу знака.

В поступившем возражении от 15.08.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков «BLACK RUSSIAN/ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, по свидетельствам №№ 352154, 381529, 281919, 294193, 441711 и 489292 [1- 6];

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками лица, подавшего возражение, основным элементом которых является словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», поскольку указанное обозначение полностью входит в оспариваемый товарный знак;

- сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для одного и того же товара 33 класса МКТУ «коктейли», в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- напитки под товарным знаком «BLACK RUSSIAN» присутствуют на российском рынке с 1999 года, что подтверждается приложениями к возражению;

- продажа напитков «BLACK RUSSIAN» осуществлялась во многих регионах Российской Федерации, объемы продаж по данным официальной статистики составляли 41798, 53 тысяч дал в 2008 году, 38299, 45 тысяч дал в 2009 и 30092, 38 тысяч дал в 2010, их доля на рынке всех слабоалкогольных напитков составила в этот же период 9,8%, 8,6% и 10,9% соответственно;

- напитки «BLACK RUSSIAN» и «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» стали узнаваемы целевыми потребителями слабоалкогольных напитков благодаря объемам производства и реализации их практически по всей России, об этом свидетельствуют результаты исследования, проводимого компанией ОМІ, согласно которому «BLACK RUSSIAN» неизменно входит в десятку любимых россиянами слабоалкогольных напитков с 2009 года;

- в связи с известностью на территории России товара, маркированного товарным знаком «BLACK RUSSIAN», появление на рынке однородных товаров, маркированных обозначением, включающим указанный словесный элемент, может вызвать у потребителя ассоциации, связанные с изготовителем товаров, не соответствующие действительности.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406075.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо Национальной ассоциации слабого алкоголя [7];
- копии договоров коммерческой концессии [8];
- копии сертификатов соответствия [9];
- письмо ООО «Торнадо» от 29.07.2013 с договорами поставки и товарно-сопроводительными документами [10];
- письмо ООО «Сервис Плюс» от 26.07.2013 с договорами поставки и товарно-сопроводительными документами [11];
- распечатка страницы сайта в Интернете по адресу <http://www.fedstat.ru/indicator/data.do> [12];
- распечатка страницы сайта в Интернете по адресу http://www.top20brands.ru/ru/rating_category/cat43.html [13].

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

- оспариваемый товарный знак «MARTY RAY Black Russian» не является сходным с противопоставленными товарными знаками «BLACK RUSSIAN»/

«ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», поскольку в оспариваемом знаке словесный элемент «Black Russian» не занимает доминирующего положения и включен в него в качестве неохраняемого элемента;

- сравниваемые товарные знаки отличаются по всем признакам сходства обозначений, создают разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом;

- довод возражения о введении потребителя в заблуждение не соответствует действительности, поскольку обозначение «BLACK RUSSIAN» не может в принципе соотноситься с конкретным производителем, так как оно указывает на вид товара и его свойства;

- коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» имеет определенную рецептуру и готовится следующим образом: две части водки и одна часть кофейного ликера.

Правообладателем также было указано, что правовая охрана товарных знаков «Black Russian» и «Черный Русский» по свидетельствам №№ 352154, 381529, 281919, 294193, 441711 и 489292 [1-6] была признана недействительной полностью для словесных товарных знаков, в комбинированных товарных знаках элемент «Black Russian» исключен из правовой охраны.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- страницы печатного издания «Коктейли для бара и дома», 1996 [14];
- страницы печатного издания «Коктейли и пунши», 1997 [15];
- страницы печатного издания «Азбука Бармена», выпуск 1, 1996 [16];
- страницы печатного издания «Рецептуры коктейлей», 1996 [17];
- страницы печатного издания «1000 классических коктейлей», 2000 [18];
- страницы печатного издания «Коктейли: справочник для барменов», 2000 [19];
- страницы печатного издания «Самые популярные коктейли», 2004 [20];
- страницы печатного издания «Энциклопедия коктейлей», 2005 [21];
- страницы печатного издания «Коктейли», 2004 [22];
- страницы печатного издания «Коктейли мира», 2008 [23];
- страницы печатного издания «Библия бармена», 2008 [24];
- распечатка из Википедии [25].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №406075.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.05.2008) 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 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, в верхней и нижней частях которого расположены словесные элементы «MARTY RAY», выполненные стандартным и оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого и серого цветов. В центральной части знака расположен словесный элемент «BLACK RUSSIAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и включенный в знак в качестве неохраняемого элемента. В нижней левой части знака расположено изображение

бурого медведя. Знак зарегистрирован в белой, красной, темно-коричневой, коричневой, серой и бежевой цветовой гамме для товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Возражение от 15.08.2013 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6], зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение. При этом следует отметить, что товарные знаки [5-6] имеют более поздний приоритет по сравнению с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем сравнительному анализу на тождество и сходство с оспариваемым знаком подлежат товарные знаки [1-4], имеющие более раннюю дату приоритета (подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса) относительно оспариваемого знака.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения птицы с поднятыми крыльями и словесных элементов «BLACK» и «RUSSIAN», расположенных по вертикали под изобразительным элементом. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

Товарные знаки [2-3] являются словесными и представляют собой словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», которое в одном знаке выполнено в одной строке, а в другом – в две. Товарные знаки зарегистрированы для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Товарный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника, образованного темным квадратом, внутри которого расположен светлый прямоугольник с размещенными на нем стилизованными изображениями людей и животных, над которым расположено стилизованное изображение колеса, и светлым горизонтально ориентированным прямоугольником, на фоне которого размещено слово «BLACK», выполненное буквами черного цвета с красной обводкой, под которым в верхней части темного квадрата расположено слово «RUSSIAN», выполненное буквами белого цвета, значительно меньшего размера, чем буквы, которыми выполнено слово «BLACK». Товарный знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ.

В связи с тем, что правовая охрана товарных знаков [2-3] признана недействительной полностью, сравнительному анализу на тождество и сходство с оспариваемым товарным знаком подлежат товарные знаки [1,4].

В результате проведенного анализа установлено, что указанные знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BLACK RUSSIAN».

Вместе с тем, следует отметить, что данное обстоятельство не позволяет прийти к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений ввиду следующего.

Основным, так называемым «сильным» элементом оспариваемого товарного знака, является словесный элемент «MARTY RAY», доминирующий в знаке в силу своего пространственного расположения в верхней части обозначения и выполнения буквами более крупного размера по сравнению с остальными словесными элементами. Словесный элемент «BLACK RUSSIAN», который в переводе на русский язык означает «Черный Русский», относится к слабым элементам обозначения и включен в качестве неохраняемого элемента в знаке, так как является названием известного коктейля и относится к категории описательных обозначений.

Что касается противопоставленных знаков [1,4], то они содержат единственный словесный элемент «BLACK RUSSIAN», который также входит в состав знаков в качестве неохраняемого элемента, а основную индивидуализирующую функцию в них выполняют изобразительные элементы.

Учитывая наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «MARTY RAY», занимающего доминирующее положение в знаке, а также визуальные отличия сравниваемых знаков за счет использования в них разной цветовой гаммы, разных шрифтовых и графических решений, следует признать, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, а маркированные ими товары не будут смешиваться в гражданском обороте. Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак удовлетворяет требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №406075 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, необходимо отметить следующее.

По мнению заявителя, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя обусловлена тем, что при известности слабоалкогольных напитков под обозначением «BLACK RUSSIAN», производимых на протяжении длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака под контролем лица, подавшего возражение, появление на рынке товара, маркированного обозначением, включающим словесный элемент «BLACK RUSSIAN», может восприниматься как расширение уже знакомой потребителю линейки продукции, что не соответствует действительности.

Действительно, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Однако, в данном случае речь идет об описательном обозначении «BLACK RUSSIAN», которое не способно индивидуализировать товар. С учетом изложенного следует согласиться с доводом правообладателя о том, что товар, маркированный обозначением «BLACK RUSSIAN», не может ассоциироваться с конкретным производителем и вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку является характеристикой товара.

Что касается материалов [7 – 13], представленных лицом, подавшим возражение, то они не содержат объективных данных о вероятности восприятия потребителем товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в качестве товаров, произведенных лицом, подавшим возражение, а также о том, что присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «BLACK RUSSIAN» может порождать в сознании потребителей представление о том, что коктейль «MARTY RAY BLACK RUSSIAN» является продолжением линейки слабоалкогольных напитков, включающих словесный элемент «BLACK RUSSIAN», производителем которых является лицо, подавшее возражение. Также

следует отметить, что большая часть представленных материалов либо выходит за дату приоритета оспариваемого знака, либо не содержит обозначения «BLACK RUSSIAN».

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака способным вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, что свидетельствует о соответствии его требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №406075.