

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.08.2013, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011723343, при этом установила следующее.

Заявка № 2011723343 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «BLACK HORSE» была подана 21.07.2011 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой этикетку с характерными полями для поясняющих надписей, состоящую из словосочетания «BLACK HORSE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация «блэк хорс»), и изобразительного элемента в виде гарцующей лошади со щитом и вензелем из латинских букв «ВН» (транслитерация «би аш»). Словосочетание в переводе с английского языка означает гнедая или черная лошадь (гнедой или черный конь).

Роспатентом 24.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011723343 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, производителя товаров и его местонахождения. В частности отмечено, что словесные элементы представлены на английском языке, в связи с чем обозначение будет создавать у потребителей определенное ассоциативное представление о происхождении товаров, местонахождении их производителя вне территории Российской Федерации, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности. Кроме того, словесные элементы «BLACK HORSE» воспроизводят обозначение, используемое производителем алкогольной продукции «Volker Theurer», Германия, для индивидуализации товаров, однородных заявленным (приведено 5 ссылок на Интернет-сайты).

Также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «WHITE HORSE», «УАЙТ ХОРС», ранее зарегистрированных на имя «Диаджео Брэндс Б.В.», Нидерланды, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:

- свидетельство № 464847, приоритет 11.10.2010 [1];
- свидетельство № 186452, приоритет 12.02.1998 [2];
- свидетельство № 044333, приоритет 29.11.1971 [3];
- свидетельство № 031694, приоритет 21.02.1966 [4].

Экспертизой отмечено, что товарный знак «УАЙТ ХОРС» [2] представляет собой транслитерацию словосочетания «WHITE HORSE» (знаки [1, 3-4]), в связи с чем все знаки ассоциируются друг с другом, образуют серию.

В палату по патентным спорам 23.08.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] не сходны, поскольку помимо общего слова «HORSE» имеют в своем составе разные определяющие слова «BLACK» (черный, вороной) и «WHITE» (белый). Данные

слова являются смысловыми антагонистами, обозначают взаимно исключающие понятия и создают как семантическое, так и зрительное (визуальное) отличие;

- известны многочисленные регистрации на имя различных правообладателей подобных товарных знаков (например, «WHITE ICE» (свидетельство № 363481), «BLACK ICE» (свидетельство № 282605); «ЧЕРНАЯ КРЕПОСТЬ» (свидетельство № 241992), «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» (свидетельство № 205777) и т.д.);

- несходство сравниваемых обозначений усиливается тем, что заявленное обозначение является комбинированным, имеет набор характерных изобразительных элементов, отличающих его от иных обозначений;

- в отношении ссылки экспертизы на существование алкогольной продукции со сходным названием производителя «Volker Theurer», следует отметить, что данная продукция значительно внешне отличается от заявленного обозначения; при этом отсутствуют какие-либо свидетельства того, что данная продукция известна российскому потребителю: из представленных источников явно следует, что она распространяется крайне ограничено и реализуется практически в пределах своего производства, то есть одном из районов Германии (Швабии). Информация об этой продукции на русском языке практически отсутствует. Таким образом, российский потребитель не будет введен в заблуждение регистрацией товарного знака на имя заявителя;

- заявитель также не может согласиться с доводом о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в силу выполнения его на иностранном языке. Заявитель входит в Группу Компаний ИКС5 (X5), представляющую собой в совокупности крупнейшую в России торговую сеть продовольственных товаров. Это позволяет ему реализовывать пищевую продукцию и потребительские товары как отечественных, так и зарубежных производителей. В связи с этим заявитель уже обладает несколькими товарными знаками, выполненными латинским шрифтом, в том числе: «SANTANELLI», регистрация РФ № 412445 (33 класс); «EVERTIME» регистрация РФ № 332309 (24 и 25 классы), «FISH HOUSE» регистрация РФ № 387271 (16 и 29 классы) и т.п.;

- алкогольная продукция «BLACK HORSE» в течение нескольких лет продается в торговых сетях заявителя, который контролирует ее производство. Товарный оборот этой продукции составил 235 млн. руб., 545 млн. руб. и 569 млн. руб. в 2010, 2011 и 2012 годах соответственно.

В подтверждение доводов заявителем представлена справка (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.07.2011) заявки № 2011723343 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой этикетку, в центре которой размещены: словесный элемент «BLACK HORSE», выполненный в одну строку оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции из стилизованного изображения гарцующей лошади и щита, внутри которого размещены буквы «НВ». В переводе с английского языка (см. электронный словарь <http://lingvo.yandex.ru>) слово «BLACK» означает «черный, -ая», а слово «HORSE» -

лошадь. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные, в том числе водка, бренди, виски, ликеры».

В заключении экспертизы указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

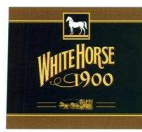
Как было указано выше, словосочетание «BLACK HORSE» переводится с английского языка «черная лошадь». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что обозначение «BLACK HORSE» является нейтральным или фантазийным по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ. Фантазийность заявленного обозначения позволяют сделать вывод о том, что обозначение «BLACK HORSE» не может порождать ассоциации, являющиеся ложными для заявленного перечня товаров.

Относительно доводов о немецкой компании, производящей алкогольную продукцию и маркирующую ее обозначением «BLACK HORSE», необходимо отметить, что все Интернет-сайты, представленные экспертизой нерусифицированы и не могут быть признаны общедоступными для среднего российского потребителя источниками информации. Кроме того, распечатки с данных сайтов показывают, что этикетки, размещенные на бутылках виски, не содержат маркировки «BLACK HORSE».

Отсутствие официальных сведений о существовании в настоящее время какого-либо географического указания (в том числе в англо-говорящих странах), каких-либо производителей или товаров с названием «BLACK HORSE» обуславливают вывод о том, что довод экспертизы о возможности восприятия заявленного обозначения как указания на место нахождения изготовителя товаров не обоснован.

Таким образом, обозначение по заявке № 2011723343 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении места происхождения товаров и нахождения их производителя, в связи с чем соответствующий довод экспертизы следует признать необоснованным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав изобразительный элемент в виде черного квадрата с изображением белой лошади, а также ряд словесных элементов. В центральной части этикетки по диагонали расположен словесный элемент «White Horse», выполненный буквами латинского алфавита, чуть вытянутыми по вертикали. Данный словесный элемент в силу своего пространственного расположения выполняет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном товарном знаке. Иные словесные элементы, входящие в состав товарного знака, выполнены мелким шрифтом буквами латинского алфавита и носят информационный характер относительно товара и его производителя (элемент «1900» исключен из самостоятельной правовой охраны). В словах «White» и «Horse» первые буквы – заглавные, остальные – строчные. В переводе с английского языка «White Horse» означает «белая лошадь» (согласно <http://lingvo.yandex.ru> «White» - «белый, -ая»). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в цветовом сочетании: «черный, коричневый, красный, желтый, темно-желтый, белый» в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак «Уайт Хорс» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В словах «Уайт» и «Хорс» первые буквы – заглавные, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».



Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав изобразительный элемент в виде черного квадрата с изображением белой лошади, а также ряд словесных элементов. В центральной части этикетки по диагонали расположен словесный

элемент «WHITE HORSE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, чуть вытянутыми по вертикали. Данный словесный элемент в силу своего пространственного расположения выполняет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном товарном знаке. Иные словесные элементы, входящие в состав товарного знака, выполнены мелким шрифтом буквами латинского алфавита и носят информационный характер относительно товара и его производителя. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «шотландские виски».

Противопоставленный товарный знак «WHITE HORSE» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «шотландское виски».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что все они содержат в качестве единственного или доминирующего словесного элемента слова «BLACK HORSE», «WHITE HORSE», «White Horse», «Уайт Хорс», выполняющие основную индивидуализирующую функцию. Таким образом, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Следует отметить, что противопоставленный товарный знак «Уайт Хорс» [2] хоть и выполнен буквами русского алфавита, тем не менее, воспринимается именно как транслитерация основного индивидуализирующего элемента серии знаков «WHITE HORSE» [1, 3-4], принадлежащих одному и тому же правообладателю.

При сравнительном анализе основных словесных элементов заявленного обозначения «BLACK HORSE» и противопоставленных знаков «WHITE HORSE» [1, 3-4], «Уайт Хорс» [2] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «HORSE» (лошадь), несущего основную индивидуализирующую нагрузку. Словесные элементы «BLACK» (черный) и «WHITE» (белый), входящие в состав сравниваемых обозначений, не придают им качественно иного уровня восприятия, отличного от семантики, заложенной в слове

«HORSE» (лошадь), являясь по своей сути лишь указанием окраски (лошади). Следует отметить, что заявителем не представлено каких-либо доказательств того, что у словосочетаний «белая лошадь» и «черная лошадь» имеются иные, переносные значения, не совпадающие со значением входящих в их состав слов, что исключило бы возможность смешения данных обозначений в гражданском обороте.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в обозначениях изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). Кроме того, изобразительный элемент знака представляет собой изображение лошади, т.е. графически воспроизводит семантическое значение словесного элемента. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом на основании фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений, несмотря на наличие изобразительных элементов.

Относительно однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить, что они являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи доводы экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.08.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2013.