

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 23.12.2010, поданное по поручению ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», 103473, Москва, Суворовская пл., д. 1 (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714794/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009714794/50 с приоритетом от 25.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Black Horse», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с

товарными знаками, содержащими словесный элемент «WHITE HORSE», «Уайт Хорс» (свидетельства №31694 с приоритетом от 21.02.1966, №44333 с приоритетом от 29.11.1971, №186452 с приоритетом от 12.02.1998), ранее зарегистрированными на имя Диаджео Брэндс Б.В., Моленверф 10-12, 1014 BG, Амстердам, Нидерланды.

В возражении от 23.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- анализ сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства показал, что сравниваемые обозначения «Black Horse» (произносится как [блэк хос]) и «WHITE HORSE» (произносится как [уайт хос]) показал, что разные фонетические особенности начальных слов сравниваемых словосочетаний играют ключевую роль и обуславливают разное восприятие обозначений в целом;

- товарные знаки «WHITE HORSE» состоят из трех слогов, в то время как обозначение «Black Horse» - из двух; учитывая, что потребитель воспринимает тот или иной знак с начальных частей, его внимание будет акцентировано на том, что входящие в состав слов «black» и «white» звуки являются различными, кроме того, слово «white» начинается с гласной буквы, что в русском лексиконе встречается довольно редко, поэтому потребитель в большей степени запомнит подобное «нестандартное» произношение, не смешивая его с иным звучанием слова «black»;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально; так, в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №31694, №44333 словесные элементы «Black Horse» и «WHITE HORSE» выполнены в разной графике с применением строчных и заглавных букв, в заявленном обозначении «Black Horse» и противопоставленном товарном знаке «Уайт Хорс» по свидетельству №186452 используются буквы разных алфавитов;

- в семантическом отношении сравниваемые обозначения также отличаются. Словосочетание «Black Horse» в переводе с английского языка означает «черная лошадь», а «WHITE HORSE» - «белая лошадь»; прилагательные «белая» и «черная» в данном случае придают существительному «лошадь» такую семантику, которая способна отличать сравниваемые обозначения; так, словосочетание «белая лошадь»

потребитель ассоциирует с белоснежной красотой, изящностью и прекрасным, а «черная лошадь» - с огромной мощностью и силой;

- экспертиза ошибочно сочла, что товарный знак «Уайт Хорс» по свидетельству №186452 воспроизводит английское словосочетание «WHITE HORSE»; заявитель согласен с указанными доводами экспертизы только в отношении слова «Уайт», воспроизводящего слово «WHITE», в то время как слово «HORSE» по общепринятым правилам транскрипции иностранных слов буквами русского языка выглядит как [хорсе], а по правилам транскрипции английских слов как [хос]; слово «Хорс» в товарном знаке по свидетельству №186452 не имеет никакой параллели со словом «лошадь», поскольку под словом «Хорс» понимается бог солнца в древнерусской языческой мифологии (по сведениям электронной энциклопедии Википедия), слово «Хорс» может быть транслитерировано буквами латинского алфавита как «KHORS», что также не имеет ничего общего с английским словом «HORSE»;

- данные Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) свидетельствуют о том, что обозначениям, включающим фонетически и семантический тождественный словесный элемент (существительное) и противоположный по значению (белый/черный) элемент (прилагательное), предоставляется правовая охрана на имя разных лиц в отношении однородных товаров, например, «WHITE DIAMOND» и «BLACK DIAMOND» (свидетельства 3350706 и №312236, №330982), «WHITE CITY» и «BLACK TOWN» (свидетельства №361621 и 262480), «WHITE ICE» и «BLACK ICE» (свидетельства №363481 и №282605), «БЕЛЫЙ ЗНАХАРЬ» и «ЧЕРНЫЙ ЗНАХАРЬ» (свидетельства №237968 и №213711), «ЧЕРНАЯ КРЕПОСТЬ» и «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» (свидетельства №241992 и 205777, №194101), «ЧЕРНАЯ МАГИЯ» и «БЕЛАЯ МАГИЯ» (свидетельства №422384 и №382759), «БЕЛОЕ МОРЕ» и «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (свидетельства №409549 и №412853), «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» и «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (свидетельства №357740 и №170626), «БЕЛЫЙ АИСТ BELII AIST» и «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (свидетельства №275613 и №206174, №256034), «БЕЛЫЙ ОГОНЬ» и «ЧЕРНЫЙ ОГОНЬ» (свидетельства №372983 и №353829), «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» и «БЕЛАЯ ВУАЛЬ» (свидетельства №237505 и №220458), «БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ» и

«ЧЕРНЫЙ ГЕНЕРАЛ» (свидетельства №402377 и №221510), «БЕЛЫЙ СТАНДАРТ» и «ЧЕРНЫЙ СТАНДАРТ BLACK STANDART» (свидетельства №380976 и №265203).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009714794/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены распечатки сведений о вышеуказанных регистрациях, а также сведения о значении слова «ХОРС» из электронной энциклопедии «ВИКИПЕДИЯ» и из англо-русского словаря.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2011, заявителем представлено дополнение к возражению от 23.12.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- прилагательные «BLACK» и «WHITE», в которых заложена противоположность понятий, со словом «HORSE» образуют словосочетание, которое порождает в сознании потребителя различные образы – белой и черной лошади;

- противопоставленные товарные знаки, принадлежащие одному лицу, не являются серией товарных знаков, как ошибочно отмечается экспертизой, а лишь представляют собой варианты одного и того же товарного знака «WHITE HORSE»;

- в том случае, если владелец противопоставленных товарных знаков обладал правами на серию товарных знаков (например, «WHITE HORSE», «RED HORSE», «GREY HORSE», «BLUE HORSE»), то товарный знак «Black Horse» мог бы быть воспринят потребителем как принадлежащий тому же правообладателю.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (25.10.2010) поступления заявки №2009714794/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Black Horse», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В словах «Black» и «Horse» первые буквы – заглавные, остальные – строчные. В переводе с английского языка (см. электронный словарь <http://lingvo.yandex.ru>) слово «Black» означает «черный, -ая», а слово «Horse» - лошадь. Регистрация заявленного

обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки №2009714794/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №31694, №44333, №186452 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный словесный товарный знак «WHITE HORSE» по свидетельству №31694 [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка «WHITE HORSE» означает «белая лошадь» (согласно <http://lingvo.yandex.ru> «White» - «белый, -ая»). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №44333 [2] 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 вертикале. 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.

Противопоставленный словесный товарный знак «Уайт Хорс» по свидетельству №186452 [3] выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. В словах «Уайт» и «Хорс» первые буквы – заглавные, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] показал, что все они содержат в качестве единственного или доминирующего словесного элемента слова «Black 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» [3] хоть и выполнен буквами кириллического алфавита, тем не менее, воспринимается именно как вариант ранее зарегистрированных товарных знаков «WHITE HORSE» [1], [2], принадлежащих этому правообладателю. В этой связи не вызывает сомнений, что слово «Хорс» представляет собой транслитерацию английского слова «HORSE», а не имя языческого бога Хорса, как утверждает заявитель.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «Black Horse» и противопоставленных знаков «WHITE HORSE» [1], [2], «Уайт Хорс» [3] 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. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом латинского и кириллического алфавитов и не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений не является определяющим.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они

ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», 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 по свидетельствам №31694, №44333, №186452 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 27.10.2010 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2009714794/50 товаров 33 класса МКТУ, являются обоснованными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2010.