

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 03.04.2015. Данное возражение подано ООО «Мегаватт-сервис», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733118, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011733118 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «СЕРЕБРО МОРЕЙ» была подана 07.10.2011 в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой геометрическую фигуру неправильной формы. В центральной ее части расположено стилизованное изображение русалки с вилкой и ножом в руках. Слева и справа от нее расположены стилизованные изображения рыб, частично выступающих за границы фоновой фигуры. Выше расположено частично перекрытое слово «СЕРЕБРО». Ниже – слово «МОРЕЙ». Оба слова выполнены в кириллице обычным шрифтом. По краям слова «МОРЕЙ» расположены две фигуры неправильной геометрической формы. В правую фигуру вписаны буквы «ТМ», не являющиеся предметом самостоятельной правовой охраны.

Роспатентом 20.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733118 в отношении заявленных

товаров 29 и 31 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- товарный знак «ЗОЛОТО МОРЕЙ», свидетельство № 259366, дата приоритета – 24.12.2002, ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СНЭКОВАЯ КОМПАНИЯ», товары 29 класса МКТУ [1];

- серия товарных знаков, объединенных изобразительным элементом в виде русалки и словесными элементами «STARBUCKS», «СТАРБАКС», принадлежащих компании «Старбакс Корпорейшн (действующая как Старбакс Коффи Компани)»:

- свидетельство № 363506, приоритет 21.08.2007, 29 класс МКТУ [2];

- свидетельство № 325164, приоритет 10.08.2004, 29 класс МКТУ [3];

- свидетельство № 305074, приоритет 21.06.2003, 29 класс МКТУ [4].

В заключении экспертизы также указано, что, исходя из высокой степени сходства со знаками [2-4], а также широкой известности компании «Старбакс Корпорейшн (Старбакс Коффи Компани)», регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку доминирующее положение в обоих словосочетаниях занимают их первые части - слова «СЕРЕБРО» и «ЗОЛОТО», которые привносят как фонетические, графические, так и семантические отличия. С точки зрения графики различие усиливается за счет того,

что заявленное обозначение представляют собой яркую, красочную композицию, а знак [1] является словесным (приведен подробный сравнительный анализ);

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-4] не являются сходными до степени смешения ни фонетически, ни семантически (различные словесные элементы). Что касается графического критерия сходства, то обозначения нельзя признать сходными и по этому критерию – сопоставляемые обозначения имеют различные: зрительное впечатление, виды шрифтов, внешнюю форму, цветовое исполнение (приведен подробный сравнительный анализ).

Далее приведены доводы относительно того, что заявленное обозначение и серия знаков [2-4] имеют различную композиционную проработку изображения русалки, при этом известность компания «Старбакс Коффи Компани» приобрела в отношении кофеен и кофе (в знаках [2-3] имеется дополнительный элемент «КОФФИ»/«COFFEE»). Заявителем сделан вывод о том, что заявленное обозначение не несет в себе подобия заложенных в серии знаков [2-4] понятий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2015, заявителем были представлены дополнительные материалы (1), согласно которым в настоящее время заявитель является головным предприятием группы компаний, которая занимается хозяйственной деятельностью в области производства и реализации рыбы и рыбных продуктов. От фирм, входящих в группу компаний представлены письма о том, что данные фирмы (ООО «Серебро морей», ООО «Сильвер Вэй») являются родственными заявителю компаниями и выражают свое полное, бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2011733118 на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи (07.10.2011) заявки № 2011733118 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).

Согласно пункту 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 композицию из словесных элементов «СЕРЕБРО МОРЕЙ» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения герба, в центральной части которого размещены изображения русалки и рыбок. Словесные элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «светло-коричневый, цвет морской волны, светло-голубой, светло-серый, белый, темно-зеленый», в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «ЗОЛОТО МОРЕЙ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставлена серия товарных знаков: «



» [4], представляет собой композицию из словесных элементов «STARBUCKS/СТАРБАКС», «КОФФИ», «COFFEE», а также изобразительного элемента в виде стилизованного изображения печати, в центре которой размещено изображение русалки. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знакам [2-4] предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «МОРЕЙ». Вместе с тем, следует указать, что слово «морей» выступает в данном случае зависимым словом, а определяющими словами являются «СЕРЕБРО» и «ЗОЛОТО», имеющие различное фонетическое звучание. При этом данные слова занимают первоначальную позицию, именно с них начинается восприятие обозначений.

Коллегия отмечает, что согласно словарно-справочной литературе (см. например, Толковый словарь Ушакова) слова «серебро», «золото», «морей» являются лексическими единицами русского языка и означают: «серебро», серебра, мн. нет. ср. 1. Драгоценный мягкий металл серовато-белого цвета с блеском. Чистое серебро. Сплавы серебра. 2. собир. Изделия из этого металла (посуда, украшения и пр.); «золото» золота, мн. нет, ср. 1. Один из благородных металлов, желтого цвета, употр. для драгоценных изделий и как мерило ценности. Браслет из чистого золота. Золото высокой пробы. Червонное золото. 2. собир. Изделия из золота; «море» моря, мн. я, ср. 1. Часть водной оболочки земли, огромное углубление, впадина в земной поверхности, заполненная горькосолоной водой и соединенная проливом с океаном

или образующая его прибрежную часть («морей» - родительный падеж множественного числа от слова «море»).

Анализ приведенных семантических значений слов показал, что рассматриваемые словесные элементы «СЕРЕБРО МОРЕЙ» и «ЗОЛОТО МОРЕЙ» являются словосочетаниями, в которых слова связаны и согласованы друг с другом. При этом, несмотря на то, что слова «серебро» и «золото» означают драгоценные металлы, они порождают различные семантические образы, в том числе благодаря разному цветовому (белый металл, желтый металл) и ассоциативному (серебро» - лунный свет, «золото» - солнечный свет) восприятию.

Сравниваемые словосочетания выполнены буквами одного алфавита, однако заявленное обозначение имеет графическую стилизацию шрифта с частичным перекрытием букв рисунком, а также обозначение представляет собой художественную композицию, в которой необходимо учитывать наличие сильного изобразительного элемента. Указанное свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении сравниваемых обозначений.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия считает, что оригинальность графической проработки заявленного обозначения, фонетические различия сравниваемых знаков и различие семантических образов основных составляющих их элементов обуславливают отсутствие ассоциирования заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым, поскольку законодательство не содержит запрета на государственную регистрацию несходных обозначений в отношении как неоднородных, так и однородных товаров.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал следующее.

В заключении экспертизы отмечено, что сходство сопоставляемых обозначений обусловлено одинаковой манерой исполнения изобразительных

элементов, а также расположением элементов вокруг изображенной в центре девушки-русалки.

Сопоставляемые обозначения, действительно содержат элементы в виде стилизованного изображения русалки. Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.



Заявленное обозначение «» содержит изображение русалки, держащей в каждой руке по столовому прибору (нож и вилку), при этом голова русалки повернута влево и виден хвост. Кроме того, вокруг русалки выполнены изображения двух стаяк плавающих рыб, графически воспроизводящие семантический образ словесного элемента «море» («морей»).

Тогда как изображение русалки в противопоставленных товарных знаках:



«» [2], «» [3], «» [4], приведено в анфас и без хвоста.

Кроме того, сопоставляемые обозначения имеют разную внешнюю форму. Указанные отличия обуславливают различное восприятие сравниваемых знаков.

Различные словесные элементы и оригинальность графической проработки изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] обуславливают отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым. Вместе с тем, следует указать, что наибольшую известность противопоставленные обозначения [2-4] приобрели в связи с кофе и кофейнями, которые отсутствуют в перечне заявки № 2011733118. При этом заявленное обозначение начало приобретать узнаваемость в области производства и реализации консервированной и свежемороженой рыбной продукции.

Рассматриваемые товары относятся к разным видам товаров, имеют разные условия производства и реализации, а также разный круг потребителей. Изложенное свидетельствует о том, что риск смешения сравниваемых знаков представляется маловероятным.

Таким образом, коллегия не усматривает угрозы смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4], в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В качестве обоснования несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в заключении экспертизы приведены аргументы относительно «...высокой степени сходства со знаками [2-4]...» и «...широкой известности компании «Старбакс Корпорейшн (Старбакс Коффи Компани)»...».

Как было указано выше, заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации [2-4] признаны коллегией несходными.

Также следует указать, что сам по себе факт широкой известности указанной компании не позволяет усмотреть, каким образом заявленное обозначение, не



содержащее словесного элемента «Старбакс» («»), может быть воспринято как вариант серии знаков, которые имеют общий элемент «STARBUCKS/СТАРБАКС» и указание на вид товара «COFFEE». В этой связи коллегия считает, что мнение экспертизы о том, что заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара, носит декларативный характер и не доказано.

Таким образом, коллегия отмечает, что основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, отсутствуют.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011733118 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 03.04.2015, отменить решение Роспатента от 20.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011733118.**