

**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 11.07.2011, поданное ООО «Постнофф и Ко», Москва, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 22.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729675, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009729675 с приоритетом от 23.11.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГОЛУБАЯ МАРКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 22.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ГОЛУБАЯ МАРКА» по заявке №2009729675 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ГОЛУБАЯ МАРКА» сходно до степени смешения с товарными знаками «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА»: по свидетельствам №№ 232999 [1], 259058 [2], 285365 [3], 287560 [4], 279219 [5], 291017 [6], 295697 [7], 301580 [8], 340915 [9], 340916 [10], 340917 [11], 375402 [12],

370929 [13], 375403 [14], 370932 [15], 398359 [16], 397219 [17], 428514 [18], 430267 [19], 425852 [20], ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ.

В заключении экспертизы отмечено, что сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено тем, что «...основным оригинальным элементом в заявленном обозначении и противопоставленных знаках является элемент «МАРКА», на который падает смысловое ударение, ... а словесный элемент «ГОЛУБАЯ» не придает качественно нового уровня восприятия обозначению.» В заключении также указано, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков, в силу чего у потребителя может возникнуть представление о принадлежности сравниваемых обозначений к одной серии знаков и, соответственно, о принадлежности товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки и испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, одному производителю.

В возражении от 11.07.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [20], на основании которого заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением «ГОЛУБАЯ МАРКА», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Заявитель также обращает внимание на тот факт, что словесный элемент «МАРКА» не может являться оригинальным в отношении товаров и услуг, поскольку обозначает торговый знак, клеймо на изделиях, товарах. Подтверждением отсутствия оригинальности этого элемента является его

широкое использование в товарных знаках, в том числе в качестве неохраняемого элемента.

В возражении также отмечено, что противопоставленные товарные знаки образуют серию именно в отношении словосочетания «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА», в этой серии знаков не задействованы другие цвета, помимо зеленого, в силу чего в сознании потребителя не может возникнуть смешение с другими производителями однородной продукции при использовании для ее индивидуализации обозначения «МАРКА» с другим прилагательным, указывающим на цвет. Подтверждением этого является регистрация товарного знака «БЕЛАЯ МАРКА» (свидетельство №444047) в отношении однородных товаров на имя другого лица.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729675 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.11.2009) поступления заявки №2009729675 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ГОЛУБАЯ МАРКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Все противопоставленные товарные знаки [1] – [20] в качестве доминирующего элемента, на котором акцентируется внимание потребителя и осуществляется индивидуализация производителя товаров, содержат словосочетание «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА».

Следует отметить, что существительное «МАРКА» в сравниваемых обозначениях является слабым элементом, поскольку обозначает торговый знак, клеймо, сорт, качество (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, «АЗЪ», 1993 с.351), и только вместе с прилагательным может восприниматься как обозначение, способное идентифицировать товары и их производителя.

Несмотря на однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая

охрана в качестве товарного знака заявленного обозначения, которая заявителем в возражении не оспаривается, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение, представляющее собой словосочетание «ГОЛУБАЯ МАРКА», фонетически и визуально отличается от противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА», несмотря на тождество входящего в них словесного элемента «МАРКА», за счет фонетически и визуально различных прилагательных «ГОЛУБАЯ» и «ЗЕЛЕНАЯ». Кроме того, большая часть противопоставленных товарных знаков относится к комбинированным знакам, содержащим, помимо словесных элементов «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА», ряд изобразительных и других словесных элементов, которые дополнительно усиливают формирование у потребителя общего зрительного впечатления, отличающегося от восприятия словесного обозначения «ГОЛУБАЯ МАРКА».

С точки зрения семантики отмечается отсутствие подобия заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей, поскольку они вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, связанные с различными цветами, которые обозначаются понятиями «зеленый» и «голубой».

Установленное отсутствие сходства словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства определяет общий вывод о различии этих знаков, которые вызывают в целом в сознании потребителя разные ассоциации.

Следует также отметить, что довод экспертизы о том, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков, к которой потребитель может отнести заявленное обозначение, нельзя признать убедительным, поскольку заявленное обозначение «ГОЛУБАЯ МАРКА» не содержит в себе элементов, которые положены в основу серии знаков, образованных путем включения в них словосочетания «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА».

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729675.

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

**удовлетворить возражение от 11.07.2011, отменить решение Роспатента от 22.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729675.**