

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 14.12.2006, поданное ООО «Александров дом дизайна», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «BLACK SQUARE» по свидетельству № 306695, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «BLACK SQUARE» по заявке №2004721984/50 с приоритетом от 27.09.2004 был зарегистрирован 16.05.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 306695 на имя Кирнова Александра Юрьевича, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в латинице изобретенное фантастичное словосочетание «BLACK SQUARE».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.12.2006, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «BLACK SQUARE» по свидетельству № 306695 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «BLACK SQUARE» по свидетельству № 306695 сходен до степени смешения с товарным знаком «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» по свидетельству №302611, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков обусловлено семантическим сходством обозначений «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» и «BLACK SQUARE», поскольку, как указано в возражении, «...согласно любому из доступных на территории Российской Федерации англо-русских и русско-английских словарей общего назначения в качестве наиболее употребительных значений слова «BLACK» указывается слово «черный», а слова «SQUARE» - слово «квадрат»... соответственно, при совместном написании значение обжалуемого товарного знака приобретает вид «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»».

Сходство сопоставляемых обозначений, обусловленное совпадением их значений, усиливается тем обстоятельством, что оба знака являются словесными и выполнены заглавными буквами стандартным типографским шрифтом в черно-белом исполнении.

К возражению представлены копии страниц англо-русских словарей на 11л.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, указал, что оспариваемый товарный знак «BLACK SQUARE» ни по фонетическому, ни по графическому, ни по семантическому признакам не является сходным с противопоставленным товарным знаком «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». В отзыве отмечено, что слово «BLACK» имеет в английском языке 18 значений, имеющих в большей части негативный характер (черный; темный; темнокожий, смуглый; мрачный, унылый, безнадежный; сердитый, злой, и т.д.), а слово «SQUARE» - 18 значений, также имеющих большой диапазон в части смысловых различий по существу (квадрат, прямоугольник, клетка; площадь, сквер; квартал; каре, и т.д.). Из указанного очевидно, что перевод словосочетания «BLACK SQUARE», данный в возражении, представляет собой вульгарный перевод, который может осмысливаться каждым потребителем по разному в силу своих познаний в английском языке. Кроме того, в отзыве отмечено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки способны вызвать в сознании потребителя различные ассоциативные представления.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «BLACK SQUARE» по свидетельству № 306695.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 27.09.2004 поступления заявки №2004721984/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом (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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и включает словосочетание «BLACK SQUARE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Словосочетание «BLACK SQUARE» состоит из слов, входящих в лексический состав английского языка, грамматически связанных между собой.

BLACK – черный, темный, смуглый, мрачный, сердитый, черный цвет;

SQUARE – квадрат, предмет квадратной формы, клетка, площадь, сквер

(см. Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1996, с. 67, с.700).

Каждое из слов, входящих в словосочетание BLACK SQUARE, является многозначным, имея несколько лексических значений, указанных выше, в силу чего нет оснований для вывода об однозначности перевода данного словосочетания на русский язык.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 302611 включает словосочетание «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному, расположенное в две строки, при этом слово «ЧЕРНЫЙ», расположено в верхней части композиции, а слово «КВАДРАТ» - в нижней части, а расстояние между словами по вертикали соответствует длине каждого из слов. Знак выполнен в черно-белой цветовой гамме.

Анализ словесных обозначений «BLACK SQUARE» и «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ», входящих в состав сравниваемых товарных знаков, с точки зрения фонетики показал их различие, обусловленное различным набором звуков, составляющих слова, входящие в их состав сравниваемых словосочетаний.

Использование букв различного алфавита и шрифта при написании словесных элементов, разная длина этих словесных элементов, а также их различное

композиционное расположение по отношению друг к другу определяют различное зрительное впечатление при восприятии знаков, что позволяет признать сравниваемые знаки несходными графически.

Семантическое различие сравниваемых знаков обусловлено различием заложенных в них понятий и идей.

Словосочетание «BLACK SQUARE» для среднего российского потребителя в переводе с английского языка может означать не только «черный квадрат», но и «черный (темный) сквер», «черная (темная) площадь» (по аналогии с выражением «RED SQUARE», которым иностранцы, называют в Москве Красную площадь), «черная (темная) клетка», какой - либо предмет квадратной формы, окрашенный в черный или темный цвет, и т.д., т.е. ассоциации, которые возникают у потребителя при восприятии этого знака, неопределенны и различны.

Словосочетание «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» прежде всего, ассоциируется с названием всемирно известного произведения русского художника Казимира Малевича.

Таким образом, противопоставленный товарный знак «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» по свидетельству №302611 и оспариваемый товарный знак «BLACK SQUARE» по свидетельству №306695 не ассоциируются друг с другом, поскольку вызывают в сознании потребителя образы, формирующие разное впечатление, что определяет несходство знаков в целом.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в соответствии с требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В процессе подготовки к рассмотрению возражения от 14.12.2006 было выявлено, что после принятия Палатой по патентным спорам данного возражения к рассмотрению в Роспатенте был зарегистрирован за № РД0021949 от 15.05.2007 договор об уступке товарного знака «BLACK SQUARE» по свидетельству № 306695, в результате которого правовая охрана оспариваемого товарного знака перешла к ООО «АЛКОДИЗАЙН-СТУДИЯ».

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении данного правовой оценке подвергались обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению, вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране знака на дату проведения заседания коллегии.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «BLACK SQUARE» по свидетельству №306695.