

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, поступившее 25.10.2018, поданное ОАО «Татспиртпром», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017717542 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

White kremlin

Словесное обозначение по заявке №2017717542, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КРЕМЛИН» по свидетельству №279280 с приоритетом от 20.12.2002,

зарегистрированным на имя ООО «Трианон-Сервис», Россия, в том числе, для однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства;

- сравниваемые обозначения состоят из различного количества слов, звуков и букв. В заявленном обозначении 2 слова и 4 слога - «Whi-te Krem-lin», транскрипция «У-айТ Крем-лин». В то же время противопоставленный знак состоит из одного слова и двух слогов - Крем-лин. Ввиду своей фантазийности противопоставленное обозначение не имеет ударения и, соответственно, может прочитываться с ударением на второй слог «КремлИн»;

- заявленное обозначение переводится как «Белый кремль». Кремль (первоначальное название до XIV века — детинец; другие синонимы — кром, город; укрепление) — название городских укреплений в средневековой Руси; город-крепость, окружённый крепостной стеной с бойницами и башнями. Во многих городах были находящиеся за кремлёвской стеной посады, для обороны которых нередко возводились дополнительные внешние укрепления; в таком случае кремлём называлась окружённая стенами центральная часть города. В Древней Руси городами назывались только те населённые пункты, в которых были построены подобные крепости. Соответственно, смысл заявленного обозначения - это городское укрепление-Кремль в белом цвете или сделанный из белого камня. Также для рядового потребителя заявленное обозначение может вызывать ассоциации с Казанским Кремлем, так как он белокаменный и заявитель из Республики Татарстан. Поэтому заявленное обозначение имеет и второй смысл для рядового потребителя. В то же время противопоставленное обозначение не имеет никакого смысла, известного рядовому потребителю;

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака выполнены различными видами шрифта, имеют разное графическое написание;

- написание обозначений на разных языках усиливает различие сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.05.2017) поступления заявки №2017717542 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

White kremlin

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная

буква «W» - заглавная. Анализ словарей основных европейских языков показал, что слово «white» переводится с английского языка как «белый», словесный элемент «kremlin» переводится как «кремль» (см. www.slovari.yandex.ru). Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 классов МКТУ.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен словесный товарный знак «КРЕМЛИН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака содержат идентичные позиции либо являются однородными в силу того, что они относятся к одним родовым группам – безалкогольные напитки и пиво (в том числе сырье для его изготовления). Сравнимые виды товаров могут иметь одинаковые условия производства и реализации, а также одинаковый круг потребителей. Однородность сравниваемых видов товаров заявителем не оспаривается.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак «КРЕМЛИН» фонетически входит в состав заявленного обозначения «White kremlin», они не являются сходными по звуковому критерию сходства за счет того, что включают в свой состав различное количество слов, букв и звуков, а также имеют различную протяженность звучания. Так, заявленное обозначение состоит из 2 слов, 12 букв, 11 звуков и имеет протяженное звучание, тогда как противопоставленный ему товарный знак состоит из 1 слова, 6 букв, 6 звуков и имеет краткое лаконичное звучание. Кроме того, произношение заявленного обозначения начинается именно со слова «White», акцентирующего на себе внимание в силу его нахождения в начальной позиции. Указанное обуславливает вывод о качественно различном звучании заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака.

Как было указано выше, словесные элементы заявленного обозначения «White kremlin» являются значимыми словами в английском языке и переводятся как «белый кремль» (см. www.slovari.yandex.ru), в связи с чем указанное обозначение создает в

сознании потребителя представления, связанные с семантикой указанных слов и, в том числе, может вызывать ассоциации с белокаменный Кремлем, расположенным в Казани (местонахождение заявителя - Республика Татарстан).

Вместе с тем, анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «КРЕМЛИН» противопоставленного товарного знака не имеет лексического значения, то есть является фантазийным.

Таким образом, заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного товарного знака, обладает определенной семантикой и вызывает ассоциации, связанные со значением его словесных элементов «white kremlin».

Графически сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, обусловленное тем, что они состоят из разного количества слов, их словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов – русским и английским, начертание большинства букв не совпадает. Кроме того, словесные элементы заявленного обозначения выполнены строчными буквами, только начальная буква «W» - заглавная, тогда как словесный элемент «КРЕМЛИН» выполнен заглавными буквами.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что между заявленным обозначением и противопоставленным знаком отсутствует сходство ввиду фонетических, семантических и графических различий, то есть отсутствует сходство по всем трем критериям оценки сходства обозначений. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия исходила из того, что наличие словесного элемента «Kremlin» не может свидетельствовать о принадлежности этого товарного знака какому-либо лицу, поскольку на имя разных владельцев в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным и безалкогольным напиткам, зарегистрированы товарные знаки: «KAZAN KREMLIN» (по свидетельству №393402), «KREMLIN AWARD» (по свидетельству №387519), «KREMLIN CHOICE» (по свидетельствам №340066, №406538), «LEGEND OF KREMLIN» (по свидетельству №273594), «KREMLIN TRADITIONS» (по свидетельству №257907) и многие другие.

Кроме того, коллегия приняла во внимание информацию о том, что заявитель

Белый кремль

является правообладателем товарного знака по
свидетельству №691148, зарегистрированного на имя заявителя с приоритетом от
03.05.2017 в отношении товаров 32 класса МКТУ, идентичных заявленным товарам 32
класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2018, отменить решение
Роспатента от 21.06.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017717542.**