

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 от 03.10.2017, поданное компанией «Диаджео Брэндс Б.В.» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609186, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «BLACK HORSE» по заявке №2016735247 с приоритетом от 23.09.2016 зарегистрирован 16.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №609186 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», на имя «ВТМ Истеблишмент», Лихтенштейн (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является мировым лидером по производству алкогольных напитков класса премиум, включающих широкий спектр алкогольных напитков, вина и пива;

- флагманскими брендами компании являются следующие товарные знаки: Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, White Horse, Captain Morgan, Tanqueray, Guinness, J&B, Windsor, Buchanan's, Bushmills, Ciroc, Ketel One;

- наибольшую известность приобрел товарный знак «White Horse» («Белая лошадь»), маркировка которого помещена на известнейшем шотландском купажированном виски;

- в возражении подробно описана история создания виски «White Horse» и его состав;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражения следующими товарными знаками:

а) «Белая Лошадь» по свидетельству №197544 (1) с приоритетом от 12.02.1998 (срок действия регистрации продлен до 12.02.2018), в отношении товаров 33 класса МКТУ;

б) «WHITE HORSE» по свидетельству №31694 (2) с приоритетом от 21.02.1966 (срок действия регистрации продлен до 21.02.2026), в отношении товаров 33 класса МКТУ;



в) «» по свидетельству №44333 (3) с приоритетом от 29.11.1971 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2021), в отношении товаров 33 класса МКТУ;



г) «» по свидетельству №464847 (4) с приоритетом от 11.10.2010, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

д) «Уайт Хорс» по свидетельству №186452 (5) с приоритетом от 12.02.1998 (срок действия регистрации продлен до 12.02.2018), в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- вышеприведенные обозначения представляют собой серию товарных знаков, главной отличительной особенностью которых являются словесные элементы «WHITE HORSE» (на русском и английском языках) и изобразительный элемент в виде белой лошади;

- противопоставленный товарный знак «Уайт Хорс» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита словосочетания «WHITE HORSE»;
- семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением элемента «horse» (лошадь), на который падает логическое ударение, а также противоположностью заложенных понятий (белая лошадь - черная лошадь);
- звуковое и визуальное сходство сравниваемых обозначений определяется наличием тождественного элемента «HORSE», который занимает идентичное положение в словах «WHITE HORSE» и «BLACK HORSE»;
- противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», тождественных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- решением Роспатента по заявке №2011723343 сравниваемые обозначения «BLACK HORSE» и «WHITE HORSE» были признаны сходными до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609186 недействительным полностью.

К возражению приложена копия заключения коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения по заявке №2011723343 (6).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- слово «WHITE» (Белая) занимает не меньшее место в противопоставленных товарных знаках, как в фонетическом, так и графическом аспекте, чем слово «HORSE» (Лошадь), располагается в начале словосочетания и, следовательно, именно с него начинается ознакомление потребителя со словосочетанием как основой индивидуализирующего обозначения;
- с английского языка словесный элемент «BLACK HORSE» может быть переведен как: «Черная лошадь», «Темная лошадка», то есть как устойчивое словосочетание, обладающее особой семантикой, указывающей на некоего неожиданно сильного претендента на победу;

- лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени выпускает один вид алкогольной продукции, а именно, виски под обозначением «WHITE HORSE», в этой связи у российского потребителя образовалась стойкая ассоциативная связь между названием «WHITE HORSE» и товаром (виски);

- правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», что снижает вероятность смешения потребителями сравниваемых товаров «водка» и «виски»;

- следует особо учесть, что в решении Роспатента по заявке №2011723343, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, как на прецедент, регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 33 класса МКТУ, в том числе, «виски», в то время как правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена только в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка»;

- в ряде зарубежных стран (Франция, Мексика, Марокко, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Иордания, Индия) зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ, не принадлежащие правообладателю, товарные знаки, содержащие словосочетание «BLACK HORSE», которые много лет успешно сосуществуют со знаменитым виски «WHITE HORSE», выпускаемым лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №609186.

К отзыву были приложены распечатки из баз данных товарных знаков (7).

На заседании коллегии, состоявшемся 24.11.2017, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения по заявке №2009714794 (8);

- изображения бутылки водки, маркированной обозначением «Черная лошадь» (9).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.09.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №609186 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №609186 представляет собой словесное обозначение «BLACK HORSE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «Белая Лошадь», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В словах «Белая» и «Лошадь» первые буквы - заглавные, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в

отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «WHITE HORSE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «шотландское виски».



Противопоставленные товарные знаки «» (3), «» (4) представляют собой комбинированные обозначения, содержащие изобразительный элемент в виде черного квадрата с изображением белой лошади, а также ряд словесных элементов. В центральной части обозначений по диагонали расположен словесный элемент «WHITE HORSE», выполненный буквами латинского алфавита, чуть вытянутыми по вертикали. Словесный элемент «WHITE HORSE» в силу своего пространственного расположения выполняет основную индивидуализирующую функцию в товарных знаках. Иные словесные элементы, содержащиеся в составе товарных знаков, выполнены мелким шрифтом буквами латинского алфавита и носят информационный характер относительно товара и его производителя. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «шотландское виски» (3), «алкогольные напитки (за исключением пива)» (4).

Противопоставленный товарный знак (5) представляет собой словесное обозначение «Уайт Хорс», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В словах «Уайт» и «Хорс» первые буквы - заглавные, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-5) показал, что они содержат в качестве основного или доминирующего словесного элемента слова «BLACK HORSE», «Белая Лошадь», «WHITE HORSE», «Уайт Хорс», выполняющие основную

индивидуализирующую функцию. В этой связи, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Следует отметить, что противопоставленный товарный знак «Уайт Хорс» (5) хоть и выполнен буквами русского алфавита, тем не менее, воспринимается именно как транслитерация словесного элемента «WHITE HORSE».

Фонетический анализ сходства словесного оспариваемого товарного знака «BLACK HORSE» и обозначения «Белая Лошадь» (1) показал, что они имеют совершенно различное фонетическое звучание в силу разного состава гласных и согласных в словесных элементах, разного количества звуков и расположения звукосочетаний по отношению друг к другу.

Что касается анализа фонетического сходства словесных элементов «BLACK HORSE» оспариваемого товарного знака и словесных элементов «WHITE HORSE», «Уайт Хорс» противопоставленных товарных знаков (2-5), то следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые обозначения включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «HORSE» и фонетически сходный словесный элемент «Хорс».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Фонетические отличия обусловлены наличием, как в оспариваемом товарном знаке, так и в противопоставленном товарном знаке абсолютно различных по фонетическому звучанию словесных элементов «BLACK» и «WHITE»/«Уайт», с которых начинается прочтение обозначений, то есть акцентирующих на себе внимание потребителей. В этой связи имеет место существенная степень фонетического различия сопоставляемых обозначений, что свидетельствует об отсутствии их фонетического сходства.

Фонетическое различие между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками (3, 4) усиливается также за счет присутствующих в противопоставленных товарных знаках дополнительных словесных элементов.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Относительно графического фактора сходства сравниваемых товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак является словесным, его восприятие формируется исключительно словосочетанием «BLACK HORSE». Следовательно, при его сравнении с товарными знаками (3, 4) в виде этикеток, имеющими множество элементов, формирующих впечатление от знаков, графический критерий не является определяющим. Что касается противопоставленного товарного знака (1, 5), то, с точки зрения графического признака сходства словесных обозначений, имеет место разное общее зрительное впечатление, обусловленное использованием в словесных элементах букв различных алфавитов.

Анализ семантического сходства словесных элементов сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Противопоставленный словесный товарный знак «Уайт Хорс» (5), как было указано выше, может быть воспринят потребителями как транслитерация словесного элемента «WHITE HORSE» (Белая лошадь). Вместе с тем, сами по себе словесные элементы «Уайт Хорс» не являются лексическими единицами русского языка и могут рассматриваться как фантазийные. В этой связи коллегией не представляется возможным установить семантическое сходство между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным товарным знаком (5).

Оспариваемый товарный знак «BLACK HORSE» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «черная лошадь». При этом основную индивидуализирующую нагрузку в нем выполняет, прежде всего, элемент «BLACK», расположенный в начале и придающий словосочетанию «BLACK HORSE» определенное семантическое значение, связанное с вороной мастью лошадей.

Словесные элементы «WHITE HORSE» противопоставленных товарных знаков (2-4) в переводе с английского языка на русский язык означают «белая

лошадь». Следовательно, значение противопоставленных товарных знаков (1-4) непосредственно будет отнесено к лошади белого цвета.

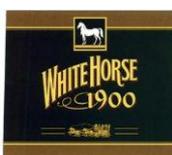
В силу изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые знаки семантически различны, поскольку присутствующие в сравниваемых знаках прилагательные «BLACK» (черная) и «WHITE» (белая) несут в себе различную семантическую нагрузку, порождающие в сознании потребителя различные образы, связанную с лошадьми, имеющими разный окрас.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что они относятся к алкогольным напиткам.

Вместе с тем, вероятность смешения товарных знаков напрямую связана с фактически производимыми товарами, маркируемыми сравниваемые обозначения.

Так, согласно представленной в возражении информации лицо, его подавшее, на протяжении длительного времени выпускает высококачественный виски, маркируемый этикетками, в состав которых входит словесный элемент «WHITE HORSE», а также изображение белой лошади. Оспариваемый товарный знак «BLACK HORSE» сопровождается исключительно при маркировке товаров «водка». Следовательно, сравниваемые товары имеют разную технологию производства, ценовую категорию, вид материала, из которого они изготовлены, круг потребителей.

При этом необходимо указать, что, в частности, противопоставленные



товарные знаки «» (3), «» (4), принадлежащие лицу, подавшему возражение, используются и завоевали популярность среди потребителей только в отношении конкретного вида товара, а именно «виски». О существовании какой-либо иной алкогольной продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Указанное выше позволяет сделать вывод о ничтожной вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров «водка»,

маркированных оспариваемым товарным знаком, лицу, подавшему, возражение, и как следствие о смешении их в гражданском обороте.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-5) в отношении однородных товаров. Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №609186 не противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно следует отметить, что ссылка лица, подавшего возражение, на документы (6, 8), касающиеся заявок №№2011723343, 2009714794, не может быть положена в основу решения по рассматриваемому возражению, поскольку вопрос сходства до степени смешения касался иных товарных знаков, правовая охрана которым испрашивалась в отношении других товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №609186.