

**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 25.09.2018, поданное компанией «Диаджео Брэндс Б.В.», Нидерланды (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 25.09.2018, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 (2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).


Доводы возражения сводятся к следующему:

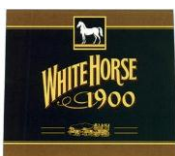
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, следующими товарными знаками:

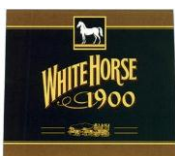
а) «Белая Лошадь» по свидетельству №197544 (1) с приоритетом от 12.02.1998 (срок действия регистрации продлен до 12.02.2028), в отношении товаров 33 класса МКТУ;

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 12.02.2028), 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» (Белая лошадь);

- семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением элемента «лошадь» (horse), на который падает логическое ударение, а также противоположностью заложенных понятий «WHITE HORSE» и «BLACK HORSE» (белая лошадь - черная лошадь);

- главным элементом в сравниваемых обозначениях является существительное «HORSE», зависимые прилагательные элементы «WHITE» и «BLACK» являются антонимами;

- сопоставляемые перечни товаров 33 класса МКТУ, указанные в сравниваемых товарных знаках, являются однородными, так как подпадают под родовую категорию «крепкие алкогольные напитки», имеют совпадающие назначение, круг потребителей и условия реализации;

- лицо, подавшее возражение, является мировым лидером по производству алкогольных напитков, в частности, виски;

- о многолетней известности товарных знаков лица, подавшего возражение, в российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака свидетельствуют документы, приложенные к возражению;

- таким образом, существует высокий риск смешения рассматриваемого товарного знака с серией противопоставленных знаков в отношении любых алкогольных напитков, что в свою очередь приводит к размыванию знаков лица, подавшего возражение, и наделяет правообладателя оспариваемого знака преимуществами перед другими участниками алкогольного рынка;

- решением Роспатента по заявке №2011723343 сравниваемые обозначения «BLACK HORSE» и «WHITE HORSE» были признаны сходными до степени смешения;

- в силу высокой степени сходства сопоставляемых обозначений, однородности товаров 33 класса МКТУ, глобальной известности знаков лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- вывод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение основан также на результатах представленного к возражению социологического опроса;

- лицо, подавшее возражение, части использует в линейках своих продуктов различные прилагательные, указывающие на цвет (например, выпускаются виски Johnnie Walker, White Label, Red Label, Black Laber и др.);

- регистрация и использование правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №609186 расценивается как акт недобросовестной конкуренции.

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

К возражению приложены следующие материалы:

- общедоступные сведения об истории бренда "WHITE HORSE"/"Белая Лошадь" [1];

- информация о группе компаний «Diageo», о потреблении виски "WHITE HORSE"/"Белая Лошадь" и его запланированном розливе в России (<https://www.kommersant.ru/doc/3540506> и др.) [2];

- словарно-справочная информация об антониме к слову "черный" [3];

- решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку "BLACK HORSE" по заявке № 2011723343 [4];

- справочная информация о компании Онлайн Маркет Интеллидженс (OMI/Online Market Intelligence), сертификат соответствия № 1015 по стандартам ИСО 20252.26362 и выписка из ЕГРЮЛ [5];

- результаты социологического опроса потребителей, включая Аналитический отчет, анкету, линейное распределение ответов на вопросы анкеты, результаты контрольного обзвона респондентов с приложением аудиозаписей на CD, нотариально заверенный протокол, подтверждающий факт проведения опроса и достоверность полученных результатов, письмо ООО "ИПСОС КОМКОН" от 07 мая 2018 г. [6];

- заключение по результатам рассмотрения возражения по заявке №2011723343 [7];

- отзывы потребителей [8];

- материалы, относящиеся к бренду "Johnnie Walker", "Bell's" [9];

- судебные акты по делу № СИП-720/2015 [10];

- справка от 13.09.2018 № 13-09/2018 об объемах затрат на рекламу и продвижение продукции под товарными знаками с элементом "WHITE HORSE" ("Белая Лошадь") за период с 2008 по 2016 гг. [11];

- справка от 13.09.2018 № 2-13-09/2018 об объемах импорта продукции под товарными знаками с элементом "WHITE HORSE" ("Белая Лошадь") за период с 2007 по 2016 гг. [12];

- справки к таможенным декларациям [13];

- контракт от 26.07.2006 на поставку алкогольной продукции на территорию России и приложения к нему [14];

- дополнительные соглашения №№150, 156 от 20.06.2014, №158 от 30.06.2014, №162 от 27.10.2014, №167 от 17.11.2014, №172 от 04.03.2015 к договору об оказании рекламных услуг МД-229/10 от 04.05.2010 г., №165 от 27.10.2014 к договору комиссии МД-228/10 от 29.04.2010, приложения № 168 от 27.10.2014 к договору №1/2010 от 17.08.2010 с приложением счетов, актов сдачи-приемки и отчетов о выполненных работах [15].

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

- Роспатентом ранее было рассмотрено аналогичное возражение, в удовлетворении которого было отказано и лицом, подавшим возражение, не оспаривалось;

- противопоставленные товарные знаки не могут рассматриваться как образующие серию, поскольку все они являются вариантом одного и того же обозначения "WHITE HORSE", означающего «Белая лошадь»;

- 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;

- словосочетание «WHITE HORSE» в переводе с английского языка воспринимается не только как «Черная лошадь», но и как «Темная лошадка»,

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» (Черная лошадь), 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 приложено заключение по результатам рассмотрения возражения по заявке №2016724547 [16].

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

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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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)».

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».

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «алкогольные напитки», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «BLACK HORSE» и противопоставленного словесного товарного знака «WHITE HORSE»/«Уайт Хорс» (2-5) показал, что они являются фонетически сходными за счет включения в состав сопоставляемых словосочетаний тождественного элемента «HORSE»/«Хорс». Фонетические отличия заключаются лишь в присутствии в обозначениях различных прилагательных «BLACK» и «WHITE»/«Уайт».

Графически оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (2) следует признать сходными, поскольку словесные элементы «BLACK HORSE» и «WHITE HORSE» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По семантическому критерию сходства оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (2-5) являются сходными, за счет подобия заложенных в них понятий (лошади кардинально противоположных цветов - «BLACK» и «WHITE»).

Довод правообладателя товарного знака о том, что словосочетание «BLACK HORSE» семантически близко к устойчивому словосочетанию «Темная лошадка», является неубедительным и не подтвержден документальными доказательствами.

Что касается анализа сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «Белая Лошадь» (1), то в них присутствует вышеуказанный признак семантического сходства обозначений, однако отсутствует сходство по фонетическому и графическому критериям.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание представленные к возражению документы [1, 2, 5, 8, 9, 11-15], относящиеся к длительному и интенсивному использованию до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации обозначений лица, подавшего возражение, включающих словесный элемент «WHITE HORSE»/«Белая Лошадь», в отношении алкогольной продукции, а именно, «виски».

Компания «Диаджео Брэндс Б.В.» является крупнейшим мировым производителем алкогольных напитков, в том числе, класса премиум.

Лицом, подавшим возражение, в частности, были представлены сведения об объемах поставки и продаж виски, маркированных обозначением «WHITE HORSE»/«Белая Лошадь», о розливе данного продукта на российском заводе "Кристалл", информация о затратах на рекламу и продвижение выпускаемой продукции, упоминание в средствах массовой информации и печатной продукции.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, часто использует в линейке выпускаемой продукции различные прилагательные, указывающие на цвет. В частности, представлена информация об использовании виски «Johnnie Walker» со словесными элементами: «White Label» (белая этикетка), «Red Label» (красная этикетка), «Black Label» (черная этикетка) (белая, красная и черная этикетки соответственно) и так далее.

С учетом изложенного следует, что товарные знаки лица, подавшего возражение, обладают высокой различительной способностью, узнаваемы и пользуются огромной популярностью среди потребителей крепкой алкогольной продукции. В этой связи, существует высокий риск смешения оспариваемого

товарного знака с противопоставленными товарными знаками (1-5) в отношении алкогольных напитков, включая водку.

Указанный вывод подтверждается представленными к возражению результатами социологического опроса [6].

По данным проведенного опроса обозначение «BLACK HORSE» у каждого четвертого из пяти опрошенных потребителей России вызывает ассоциации с виски. Так на вопрос: «Когда Вы слышите название марки «BLACK HORSE», с какой продукцией оно у Вас ассоциируется?». 82% потребителей ответили «виски», а 3% потребителей ответили «виски «WHITE HORSE» и/или «виски «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ».

56% респондентов (т.е. практически каждый второй потребитель) указали, что ранее они сталкивались с продукцией под обозначением «BLACK HORSE». При этом 97% респондентов от этого числа полагает, что обозначение «BLACK HORSE» – это название виски.

По мнению абсолютного большинства потребителей (80% опрошенных), продукция, маркируемая обозначением «BLACK HORSE», и продукция, маркируемая обозначением «WHITE HORSE», имеет общую связь. Из них 47% опрошенных потребителей считают, что «BLACK HORSE» и «WHITE HORSE» – это две марки одного производителя, а 33% опрошенных считает, что это две разновидности одной марки.

Около половины опрошенных потребителей (48%) допускают возможность приобретения продукции, маркируемой обозначением «BLACK HORSE», вместо продукции под обозначением «WHITE HORSE», если бы последней не оказалось в наличии в магазине. Треть опрошенных (27%) купили бы такую продукцию с очень высокой долей вероятности.

При этом в качестве основной причины такой покупки 53% респондентов указали, что, по их мнению, продукция под обозначением «BLACK HORSE» и продукция под обозначением "WHITE HORSE" выпускается одним и тем же лицом. Второй по значимости причиной было названо сходство обозначений (на это указали 24% потребителей).

На основании вышеизложенного, оспариваемый товарный знак «BLACK HORSE» и противопоставленные товарные знаки (1-5) смешиваются в гражданском обороте, что приводит способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его изготовителя, что не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609186 недействительным полностью.**