

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛКОН», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716667/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008716667/50 с приоритетом от 29.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительная часть которого представляет собой темно - коричневый фон, на котором выполнены овалы разных цветов, а в левой нижней части знака расположено стилизованное изображение медведя. В верхней части знака расположен словесный элемент «MARTY RAY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. В средней части знака расположен словесный элемент «BLACK RUSSIAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части знака расположен словесный элемент «MARTY RAY», выполненный в виде подписи оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 08.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком со словесным элементом «Black Russian» по свидетельству №281919 [1] для однородных товаров 33 класса и однородных услуг 35 класса;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Black Russian» по свидетельству №294193 [2] для однородных товаров 33 класса и однородных услуг 35 класса;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Black Russian» по свидетельству №352154 [3] для однородных товаров 33 класса и однородных услуг 35 класса;

- заявленным обозначением по заявке № 2008703293/50 со словесным элементом «Black Russian» [4] для однородных товаров 33 класса и однородных услуг 35 класса.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено семантическим и фонетическим сходством словесных элементов сравниваемых обозначений, вхождением одного обозначения в другое.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- в описании заявляемого обозначения было указано, что словесное обозначение «MARTY RAY», входящее в состав комбинированного обозначения, является товарным знаком заявителя;

- словесное обозначение «Black Russian» является названием общеизвестного коктейля;

- входящий в состав обозначения словесный элемент «Black Russian» является неохраняемым, так как воспроизводит название всемирно известного коктейля «Black Russian»;

- впервые коктейль «Black Russian» был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места, тогда посла США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей;

- рецепт коктейля «Black Russian» состоит из 3/10 кофейного ликера, 7/10 водки;

- наименование коктейля вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Об общеупотребимости наименования данного коктейля свидетельствует наличие информации о его названии и рецептуре и известность широкому кругу лиц, как специалистов, так и потребителей;

- название коктейля «Black Russian» вошло в Справочник «КОКТЕЙЛИ», в книгу «Коктейли мира», в каталог современных коктейлей.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- Распечатки из сети Интернет на бл.;
- Копия страниц справочника «Коктейли»;
- Копия страниц «Коктейли Мира»;
- Копия страниц «Энциклопедия коктейлей»;
- Копия страниц «Каталог современных коктейлей»;
- Копия страниц «Мир коктейлей».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг с включением в состав товарного знака словесного обозначения «Black Russian», в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.05.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение является комбинированным состоящим из изобразительных элементов в виде кругов оранжевого и красного цветов на темно-коричневом фоне, стилизованного изображения медведя и словесных элементов «MARTY RAY» и «Black Russian», выполненных буквами латинского алфавита. В переводе с английского «Black Russian» означает «черный русский». Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании белого, темно-коричневого, красного, коричневого, бежевого и серого цветов в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] «Black Russian» по свидетельству № 281919 является словесным, выполненным в две строки буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству №294193 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Black Russian», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Слово «Black» выполнено черным цветом с красной окантовкой, а слово «Russian» - белым цветом. Изобразительная часть знака представляет собой квадрат серого цвета с оранжевой окантовкой на черном фоне, внутри которого размещены стилизованные изображения фигурок людей, животных и следа человеческой ноги. Над квадратом размещен круг, разделенный на четыре части,

внутри каждой части расположена точка. Знак зарегистрирован для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по свидетельству №352154 является комбинированным, словесный элемент «Black Russian» выполнен буквами латинского алфавита в черном цвете. Над словесным элементом размещено изображение мифической птицы. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение [4] по заявке №2008703293/50 со словесным элементом «Black Russian» выполнено буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Black Russian», что сближает знаки.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Основным, «сильным» элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «MARTY RAY», доминирующий в обозначении пространственно путем его расположения в верхней части обозначения по центру и в силу выполнения его более крупным шрифтом по отношению к иным составляющим обозначения, оригинального исполнения буквенных элементов.

Что касается других словесных элементов знака, то они второстепенны с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку относятся к категории описательных.

Так, относительно словесного элемента «Black Russian» необходимо указать, что этот элемент в переводе на русский язык означает «черный русский».

При анализе заявленного обозначения коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оно словесный элемент «Black Russian» воспринимается

как наименование коктейля, которое внесено во многие специализированные справочники и каталоги.

Впервые коктейль «Black Russian» был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места, тогда посла США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей.

Таким образом, с точки зрения семантики словесная часть заявленного обозначения «Black Russian» с учетом заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно: «коктейли», воспринимается как указание на вид товара.

Поскольку словесный элемент «Black Russian» не занимает доминирующего положения в обозначении, он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя другого лица товарных знаков [1-4].

Противопоставленные знаки, как словесные, так и комбинированные, включают словесный элемент «Black Russian», выполненный буквами латинского алфавита. В указанных товарных знаках пространственно доминирует словесный элемент «Black Russian», а обозначение [4] полностью состоит из него, то есть словесный элемент является элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производитель) идентифицируются потребителем.

Поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «MARTY RAY» (товарный знак заявителя), при наличии неохраняемого элемента «Black Russian», а в противопоставленных знаках индивидуализация осуществляется за счет словесного элемента, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и не будут смешиваться в гражданском обороте.

В соответствии с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.09.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентами товарным знакам от 08.06.2009, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(526) Неохраняемые элементы: Black Russian

(591) Белый, темно-коричневый, коричневый, красный, светло-красный, бежевый, серый, синий.

(511)

33 Коктейли.

35 Агентства по импорту-экспорту товаров 33 класса МКТУ; демонстрация товаров 33 класса МКТУ; представление товаров 33 класса МКТУ на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно оптово-розничная продажа товаров 33 класса МКТУ; реклама товаров 33 класса МКТУ; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров 33 класса МКТУ; реклама телевизионная товаров 33 класса МКТУ.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.