

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 15.03.2012, поданное ООО «Весна», Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718068/50, при этом установлено следующее.

Правовая охрана обозначению по заявке №2010718068/50 с приоритетом от 03.06.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОРСАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «КОРСАР» сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- словесным товарным знаком «БЕЛЫЙ КОРСАР» по свидетельству №252314 с приоритетом от 26.03.2002, зарегистрированным на имя Клочкова А.В., Россия, в отношении, в том числе, однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ [1];

- словесным товарным знаком «КОРОЛЕВСКИЙ КОРСАР» по свидетельству №248966 с приоритетом от 26.03.2002, зарегистрированным на имя Клочкова А.В., Россия, в отношении, в том числе, однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «BLACK CORSAIR ЧЕРНЫЙ КОРСАР» по свидетельству №406002 с приоритетом от 22.01.2007, зарегистрированным на имя ООО фирма «Абсолют», Россия, в отношении, в том числе, однородных товаров 33 класса МКТУ [3];

- словесным товарным знаком «ЧЕРНЫЙ КОРСАР» по свидетельству №370326 с приоритетом от 26.03.2002, зарегистрированным на имя ООО фирма «Абсолют», Россия, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ [4].

В возражении от 15.03.2011 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленному обозначению противопоставлено четыре товарных знака, принадлежащих двум разным правообладателям, в связи с чем нельзя говорить о монопольном праве использования словесного элемента «КОРСАР» в составе товарных знаков, зарегистрированных для однородных товаров и принадлежащих одному лицу;

- регистрация уступки товарного знака «ЧЕРНЫЙ КОРСАР» [4] другому лицу свидетельствует о том, что Роспатент не счел товарные знаки «БЕЛЫЙ КОРСАР» и «ЧЕРНЫЙ КОРСАР» сходными до такой степени, что принадлежность разным правообладателям может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя однородных товаров;

- заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- исторически слово корсар появилось от названия документа «Lettre de Course», представляющего собой разрешение французского короля использовать команды свободных моряков, а по существу пиратов, на службе французского короля, которые могли атаковать вражеские корабли, не опасаясь преследования со стороны французских властей, при условии не причинения вреда французским торговым или военным кораблям. Таким образом, слово корсар, имеющее романтические ассоциации по сравнению со словом пират, стало нарицательным;

- любое определение корсара ассоциируется с разными образами, что аналогично примеру «душа» и «славянская душа», когда изменяется смысловое значение элемента, благодаря сочетанию с другими словесными элементами;

- так, не всякий корсар был королевским, а, например, кличку Черный корсар носило историческое лицо, морской авантюрист Френсис Блейд;

- из приведенных аргументов следует, что ни одно из вышеприведенных сравнений не несет в себе подобия или противоположности заложенных в обозначениях понятий. И несмотря на то, что элемент «корсар» входит во все обозначения, его смысловое значение меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами;

- фонетическое сходство всех приведенных обозначений ограничивается присутствием в них элемента «корсар», что недостаточно для признания степени их сходства, поскольку противопоставленные знаки включают доминирующие при произношении начальные элементы, фонетическая протяженность которых, по меньшей мере, соизмерима с фонетикой элемента «корсар»;

- отсутствие графического сходства обозначений определяется на основании очевидно различного зрительного впечатления сравниваемых обозначений в силу двухчастности противопоставленных знаков, где начальные части обозначений достаточно протяженны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявленном перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (03.06.2010) поступления заявки №2010718068/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 «КОРСАР» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «БЕЛЫЙ КОРСАР» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КОРОЛЕВСКИЙ КОРСАР» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Black Corsair Черный Корсар» [3] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского

алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЧЕРНЫЙ КОРСАР» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КОРСАР».

В рассматриваемых обозначениях основным, “сильным” элементом является словесный элемент «КОРСАР», так как словесные элементы «БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ», «КОРОЛЕВСКИЙ», «BLACK» являются определениями к главному слову «КОРСАР» и не придают им достаточной различительной способности, поскольку не создают качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия слова «КОРСАР».

Довод заявителя о том, что обозначение «Черный Корсар» будет ассоциироваться с историческим лицом - Френсисом Блейдом, а обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ КОРСАР» - с особым видом пиратов, состоящих на службе у французского короля, не известен широкому кругу потребителей. Возражение не содержит материалов, свидетельствующих о соответствующем восприятии данных знаков потребителями.

Совпадение элемента «КОРСАР», на который падает логическое ударение, позволяет признать сравниваемые обозначения сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравниваемое заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2, 4] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что сближает обозначения графически. Исполнение словесных элементов «Black Corsair» буквами латинского алфавита привносит отдельные графические отличия противопоставленному товарному знаку [3], которые, однако, не являются достаточными для вывода о несхождении сравниваемых обозначений в целом.

Анализ товаров 33 класса МКТУ сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что товары «алкогольные напитки (за исключением пива)», содержащиеся в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-4], представляют собой обобщающие родовые позиции по отношению к товарам «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы; коктейли; ликеры; напитки

алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» 33 класса МКТУ заявленного обозначения, что свидетельствует об их однородности.

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4] идентичны или соотносятся между собой как «род-вид». Они совпадают по назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с противопоставленными ему товарными знаками [1-4] и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.04.2012, заявителем была выражена просьба о переносе даты заседания на более поздний срок в связи с переговорами с правообладателем товарных знаков [1-2] относительно возможности получения согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. В удовлетворении данного ходатайства было отказано по следующим причинам. Вероятность наступления каких-либо событий после принятия возражения к рассмотрению не может являться основанием для пересмотра решения Роспатента при рассмотрении дел в административном (упрощенном) порядке, в котором осуществляет свою деятельность Палата по патентным спорам. Кроме того, коллегия усматривает, что у заявителя имелось достаточно времени для получения согласия. Помимо прочего, существование товарных знаков [3-4], которые также являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2011.**