

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 24.03.2011, поданное по поручению ООО «Ликеро-Водочный Завод «Дио», г. Сертолово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717734/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009717734/50 с приоритетом от 23.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Чистое серебро», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 14.12.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «СЕРЕБРО» (свидетельство №313029 с приоритетом от 30.12.2004), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Близнецы», 117105, Москва, Новоданиловская наб., д. 4а;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «СЕРЕБРЯНОЕ» (свидетельство №247510 с приоритетом от 20.08.2002), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Серебряное», 692880, Приморский край, г. Партизанск, с. Серебряное, ул. Заречная, д. 2;

- со словесным товарным знаком «СЕРЕБРЯНОЕ» (свидетельство №211573 с приоритетом от 12.07.1999), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ОАО «Корнет», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 57;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА СЕРЕБРО» (свидетельство №345476 с приоритетом от 17.01.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ЗАО «Белая березка», 344091, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, д.249.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется фонетическим сходством словесных элементов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.03.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №345476 и №211573 в отношении товаров 33 класса МКТУ. Доводы возражения сводятся к следующему:

- анализ на сходство заявленного словесного обозначения «Чистое серебро» и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА СЕРЕБРО» (свидетельство №345476) показал, что сравниваемые

обозначения нельзя признать сходными ввиду их фонетических, графических и семантических отличий;

- в противопоставленном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА», поскольку на него падает логическое ударение и именно это словосочетание дублируется изобразительным элементом; словесный элемент «СЕРЕБРО» воспринимается ассоциативно как указание на время года – зиму, изображенную посредством знакомых всем образов (белый снег – синий лед - серебристый иней на деревьях);

- вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА СЕРЕБРО» и «Чистое серебро» обусловлен отсутствием совпадения большинства признаков, на основе которых устанавливается сходство словесных обозначений; кроме того, принимая во внимание другие словесные элементы противопоставленного товарного знака «Белая березка нежна и чиста Березовый сок наполняет ее живительной силой», вывод об отсутствии фонетического сходства становится очевидным;

- сравниваемые обозначения имеют различное графическое исполнение, определяемое видом используемого шрифта, характером написания и расположением букв в сравниваемых словах; кроме того, имеющие место особенности графического построения словесных и изобразительных элементов противопоставленного комбинированного товарного знака, выполненных в едином композиционном ключе, делают товарный знак по свидетельству №345476 отличным от заявленного словесного обозначения, что обуславливает вывод о разном общем зрительном восприятии сравниваемых обозначений;

- в смысловом отношении заявленное обозначение и словесные элементы противопоставленного товарного знака также нельзя признать сходными, поскольку они несут разную смысловую нагрузку; так, «Чистое серебро» обозначает благородный металл серовато-белого цвета, используемый для изготовления ювелирных изделий, а словосочетание «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА СЕРЕБРО» противопоставленного товарного знака несет иную смысловую нагрузку (белая березка, одетая в серебро иней), т.е. трудно себе представить, что указанный

словесный элемент будет восприниматься как указание на металл серовато-белого цвета или химический элемент;

- заявленное обозначение также не является сходным до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком «СЕРЕБРЯНОЕ» по свидетельству №211573, поскольку сравниваемые обозначения отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- обозначения «Чистое серебро» и «СЕРЕБРЯНОЕ» состоят из разного количества букв (звуков), имеют разные начальные и конечные части, что свидетельствует об их звуковом различии; принимая во внимание вышеприведенное значение словосочетания «Чистое серебро» и смысловое значение прилагательного «СЕРЕБРЯНОЕ», обозначающего свойство предмета или материал, из которого он сделан (например, серебряное кольцо, серебряное покрытие и т.д.), можно сделать вывод об отсутствии их семантического сходства; визуальное отличие сравниваемых обозначений обусловлено их различным графическим написанием (в заявленном обозначении только первая буква заглавная, остальные – строчные, в противопоставленном же товарном знаке все буквы заглавные), сравниваемые обозначения имеют разную структуру (два слова и одно);

- ссылки на противопоставленные товарные знаки «СЕРЕБРЯНОЕ» по свидетельству №211573 и «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА СЕРЕБРО» по свидетельству №345476 в отношении товаров 33 класса МКТУ, а также на товарные знаки «СЕРЕБРО» по свидетельству №313029 и «СЕРЕБРЯНОЕ» по свидетельству №247510 в отношении услуг 35 класса МКТУ не являются логичными, поскольку при совпадении некоторых звуко сочетаний данные обозначения мирно сосуществуют друг с другом;

- данный вывод подтверждается сосуществованием зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя разных хозяйствующих субъектов товарных знаков со словесными элементами «ЗОЛОТОЙ» (свидетельство №401347), «ДВОЙНАЯ ЗОЛОТАЯ» (свидетельство №414347), «РУССКОЕ ЗОЛОТО» (свидетельство №301724), «ЧИСТОЕ ЗОЛОТО» (свидетельство №328732), «РУССКОЕ ЗОЛОТО» (свидетельство №127146), «ЗОЛОТО РОССИИ» (свидетельство №111409), «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК ЗОЛОТОЕ»

(свидетельство №368010), «СТЕПАН РАЗИН – ЗОЛОТОЕ» (свидетельство №282664), «ЗОЛОТОЕ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» (свидетельство №249485), «РОССИЙСКИЙ ИЗУМРУД» (свидетельство №157776), «РУССКИЙ ИЗУМРУД» (свидетельство №387443), что свидетельствует об определенной правоприменительной практике Роспатента, а также косвенно подтверждает вышеприведенные доводы об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;

- товар, маркированный заявленным обозначением «Чистое серебро» уже прочно занял свое место на рынке алкогольной продукции – объем продаж за неполный 2010 год превысил более двух миллионов рублей;

- алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, проходит обязательную сертификацию, в целях представления и продвижения своего товара заявитель зарегистрировал доменное имя «chistoeserebro.ru», реклама алкогольной продукции заявителя представлена как в специализированных каталогах, журналах, так и в периодической изданиях;

- заявитель не заинтересован в регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, что снимает препятствие в регистрации в виде товарных знаков «СЕРЕБРО» по свидетельству 3313029 и «СЕРЕБРЯНОЕ» по свидетельству 3247510.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009717734/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка товарных знаков, противопоставленных в решении Роспатента;
- сведения из сети Интернет (универсальные энциклопедии);
- распечатки товарных знаков по свидетельствам №249485, №282664, №368010, №111409, №127146, №328732, №301724, №414347, №401341, 406914;
- сведения о продукции, маркированной товарным знаком «Чистое серебро».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.07.2009) поступления заявки №2009717734/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 имеющих более ранний приоритет.

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 положениям пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Чистое серебро», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета. Первое слово в словосочетании «Чистое серебро» начинается с заглавной буквы, остальные буквы словосочетания – строчные. С учетом приведенной в возражении от 24.03.2011 корректировки заявленного перечня товаров и услуг регистрация заявленного обозначения испрашивается только в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2009717734/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №345476 [1], №211573[2], №247510 [3], №313029 [4] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №345476 [1] представляет собой этикетку, в центральной части которой расположен словесный элемент «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА», выполненный крупным шрифтом голубого цвета с эффектом тени в две строки. Справа и слева от слова «БЕЛАЯ» расположены стилизованные березовые листочки. Под словесным элементом «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» на фоне голубого четырехугольника расположен словесный элемент «СЕРЕБРО», выполненный более мелким шрифтом буквами кириллицы белого цвета. Ниже расположены исключенные из самостоятельной правовой охраны словесные элементы «Белая березка нежна и чиста Березовый сок наполняет ее живительной силой», «ВОДКА», «СОДЕРЖИТ БЕРЕЗОВЫЙ СОК», «PRODUCT OF RUSSIA», а также буквенные и цифровые элементы, указывающие на объем и крепость – 40%, 0,5л. Над словесным элементом «PRODUCT OF RUSSIA» расположен российский триколор. В правой и левой части этикетки расположены изобразительные элементы в виде стилизованных стволов берез, покрытых снегом, а в верхней части этикетки – зимний пейзаж, включающий деревенские избы, купола церквей, покрытые снегом, а также

речку и деревья. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СЕРЕБРЯНОЕ» [2] по свидетельству №211573 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №247510 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «СЕРЕБРЯНОЕ», выполненный буквами кириллического алфавита белого цвета с голубым контуром. Словесный элемент расположен на фоне стилизованной звезды белого цвета с голубым контуром и подчеркнут двумя полосами голубого цвета и цвета лазури. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «СЕРЕБРО» [4] по свидетельству №313029 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание отказ заявителя от услуг 35 класса МКТУ, представляется нецелесообразным проводить анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «СЕРЕБРЯНЫЙ» [3] по свидетельству №№247510 и «СЕРЕБРО» [4] по свидетельству №313029, зарегистрированных в отношении этих услуг.

Что касается заявленного обозначения и противопоставленных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарных знаков [1], [2], то их сопоставительный анализ показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СЕРЕБРО» (Серебро – драгоценный блестящий металл серовато-белого цвета. *Чистое серебро. Ювелирные изделия из серебра. Серебро снегов* (переносное), *Серебро седин* (переносное), см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М.: «Русский язык», 1991, стр. 711). Однако данное обстоятельство еще не

свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Основным индивидуализирующим элементом в противопоставленном товарном знаке [1] является словесный элемент «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА», занимающий центральное положение и выполненный крупным оригинальным шрифтом. Именно на этом словесном элементе акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Об основной индивидуализирующей роли словесного элемента «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» свидетельствует расположенная ниже фраза «Белая березка нежна и чиста Березовый сок наполняет ее живой силой», логическое ударение в которой падает именно на словосочетание «Белая березка». В свою очередь словесный элемент «СЕРЕБРО», выполненный мелким шрифтом белого цвета и расположенный ниже словосочетания «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА», является слабым элементом противопоставленного знака. В совокупности со словесным элементом «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» и изображением зимнего пейзажа, словесный элемент «СЕРЕБРО» воспринимается в переносном значении (Белая березка, покрытая серебром инея), ассоциативно указывая на зимнее время года. В заявленном же обозначении словосочетание «Чистое серебро» является единственным индивидуализирующим элементом и воспринимается в своем прямом значении – благородный металл. Указанное обуславливает вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что имеющие место быть семантические и визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] существенно влияют на их восприятие потребителем, приводя к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений в целом.

Анализ звукового сходства заявленного обозначения «Чистое серебро» и охраняемых словесных элементов «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА СЕРЕБРО» противопоставленного товарного знака показал, что по фонетическому критерию сравниваемые обозначения также нельзя признать сходными. Этот вывод обусловлен отсутствием совпадения большинства признаков, на основе которых

устанавливается сходство словесных обозначений (в частности, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; близость состава гласных и согласных; вхождение одного обозначения в другое).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Чистое серебро» и противопоставленного товарного знака «СЕРЕБРЯНОЕ» [2] показал, что сравниваемые обозначения также не являются сходными до степени смешения.

Так, сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, букв (звуков), слогов. В обозначениях «Чистое серебро» и «СЕРЕБРЯНОЕ» отличаются начальные и конечные части, а наличие словесного элемента «Чистое», занимающего в заявленном обозначении первоначальную позицию, заостряет внимание потребителя на этом словесном элементе. Все вышеперечисленное обуславливает вывод об отсутствии звукового сходства сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение «Чистое серебро» отличается от противопоставленного товарного знака «СЕРЕБРЯНОЕ» и в семантическом отношении, несмотря на то, что слова «СЕРЕБРЯНОЕ» и «СЕРЕБРО» являются однокоренными словами. Как справедливо отметил заявитель, слово «серебряное» является прилагательным и обозначает свойство предмета, в том числе и в переносном значении (например, серебряное кольцо, серебряное покрытие, серебряный век и т.п.), т.е. определенное смысловое значение данное прилагательное может приобрести только в совокупности с существительным. В свою очередь словосочетание «Чистое серебро», как было указано выше, означает конкретный предмет – драгоценный металл, не содержащий примесей. В этой связи можно сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Следует также отметить, что сравниваемые обозначения выполнены с использованием типовых шрифтов, не имеющих каких-либо графических особенностей, в связи с чем можно сделать вывод о второстепенности графического фактора сходства при восприятии этих обозначений.

Таким образом, принимая во внимание фонетические и семантические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2],

можно сделать вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. не являются сходными до степени смешения.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 14.12.2010 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2009717734/50 товаров 33 класса МКТУ, не являются обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 24.03.2011, отменить решение Роспатента от 14.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009717734/50.