

**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 29.03.2018, поданное компанией «Диаджео Брэндс Б.В.», Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594820, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «WHITE HORSESHOE» по заявке №2015731051 с приоритетом от 29.09.2015 зарегистрирован 15.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №594820 в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, на имя ООО «ПОЛАРИС», Москва (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2018, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, владеет исключительными правами на серию товарных знаков, объединенных словосочетанием «WHITE HORSE», которые широко используются на территории Российской Федерации;

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

а) «WHITE HORSE» по свидетельству №31694 (1) с приоритетом от 21.02.1966 (срок действия регистрации продлен до 21.02.2026), в отношении товаров 33 класса МКТУ;



б) «

в) «

- в вышеприведенных обозначениях визуально и по смыслу доминирует словосочетание «WHITE HORSE», которое полностью входит в состав оспариваемого товарного знака «WHITE HORSESHOE»;

- противопоставленный товарный знак (1) входит в состав оспариваемого товарного знака визуально;

- словосочетание оспариваемого товарного знака «WHITE HORSESHOE» в переводе с английского языка означает «белая подкова», словесные элементы «WHITE HORSE» противопоставленных знаков имеют значение: «белая лошадь». Однако, ввиду того, что большинство российских потребителей не владеет знаниями английского языка, смысл данных словосочетаний многим будет непонятен;

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

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

- в этой связи словосочетание оспариваемого товарного знака «WHITE HORSESHOE», используемое для алкоголя, потребители будут ассоциировать с однородной продукцией под обозначением «WHITE HORSE»;

- таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются у потребителей друг с другом в целом, следовательно, являются сходными до степени смешения;

- противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» и «шотландские виски», которые являются однородными всем товарам 33 класса МКТУ и товарам 32 класса МКТУ «пиво и коктейли на его основе», указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- регистрация товарного знака «WHITE HORSESHOE» в отношении однородных товаров приводит к размыванию глобальной известности алкогольного бренда «WHITE HORSE» и наделяет ООО «ПОЛАРИС» незаслуженными конкурентными преимуществами перед другими участниками алкогольного рынка, проистекающими из сходства сопоставляемых знаков и реальной возможности их смешения потребителями;

- в силу очень высокой степени сходства обозначений «WHITE HORSE» и «WHITE HORSESHOE», однородности части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ, глобальной известности шотландского виски «WHITE HORSE», оспариваемый товарный знак по свидетельству №594820 способен вводить в заблуждение потребителей, которые ошибочно будут думать, что лицо, подавшее возражение, выпустило какую-то новую разновидность хорошо известного им алкогольного напитка.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594820 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива, пиво», всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации сведений о товарном знаке по свидетельству № 594820 (4);

- публикации сведений о противопоставленных знаках серии "WHITE HORSE" (5);

- общедоступные сведения об истории бренда "WHITE HORSE" (6);

- общедоступные сведения о группе компаний «Diageo», о потреблении виски "WHITE HORSE" и его запланированном розливе в России (7).

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении и приложенными к нему материалами. Указанная корреспонденция была возвращена почтой России с пометкой «возвращается за истечением срока хранения и неявкой адресата за получением».

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

С учетом даты (29.09.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №594820 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №594820 представляет собой словесное обозначение «WHITE HORSESHOE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) 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 «» (2), «» (3) 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» (2), «алкогольные напитки (за исключением пива)» (3).

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «WHITE HORSESHOE» и основных словесных элементов «WHITE HORSE» противопоставленных товарных знаков (1-3), показал следующее.

По фонетическому фактору сходства сравниваемые обозначения являются сходными за счет полного вхождения словесных элементов «WHITE HORSE» противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака «WHITE HORSESHOE».

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Сопоставляемые словесные элементы «WHITE HORSESHOE» и «WHITE HORSE» сравниваемых обозначений выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Кроме того, противопоставленный товарный знак (1) и оспариваемый товарный знак с точки зрения графического признака сходства производят общее зрительное впечатление, обусловленное использованием в словесных элементах заглавных букв латинского алфавита, а также тождественным расположением букв противопоставленного знака (1) в оспариваемой регистрации.

В отношении смыслового признака сходства следует указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «WHITE HORSESHOE» в переводе с английского языка на русский язык означает «белая подкова».

Словесные элементы «WHITE HORSE» противопоставленных товарных знаков (1-3) в переводе с английского языка на русский язык означают «белая

лошадь». В этой связи по семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения следует признать несходными.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения представляют собой лексические единицы английского языка, с нюансами которого средний российский потребитель малознаком (в частности, значение слова «horseshoe»), в связи с чем семантическое отличие не будет являться определяющим при установлении сходства сравниваемых знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №594820 и противопоставленные товарные знаки (1-3) следует признать сходными, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ и части товаров «коктейли на основе пива, пиво» оспариваемого товарного знака и товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 33 класса МКТУ и товары 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков являются однородными, так как принадлежат к одной и той же родовой группе товаров «алкогольные напитки».

Оспариваемые товары 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива, пиво» являются однородными товарам 33 класса МКТУ «шотландское виски, алкогольные напитки (за исключением пива)», указанным в перечне противопоставленных регистраций, на основании следующего.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы,

такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

С учетом изложенного сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива, пиво», следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №594820 не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «WHITE HORSESHOE» по свидетельству №594820 не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Представленные в возражении источники информации из сети Интернет (6-7) действительно свидетельствуют о том, что лицо подавшее выпускает виски, маркируемый этикетками, в состав которых входит словесный элемент «WHITE HORSE», а также изображение белой лошади.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлены документы показывающие объемы производства и продажи товаров, маркированных противопоставленными обозначениями, на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данных обозначений, объемы затрат на рекламу.

На основании изложенного не представляется возможным сделать вывод о введении потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2018, признать предоставление правовой товарному знаку по свидетельству №594820 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива, пиво».