

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

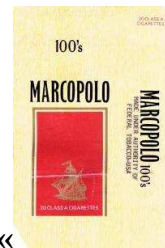
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.08.2016 возражение, поданное по поручению компании Global Marketing and Distribution AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1218454.



Международная регистрация №1218454 знака «» с конвенционным приоритетом от 21.07.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 25.07.2014 на имя заявителя (Global Marketing and Distribution AG Dammstrasse 19 CH-6301 Zug (CH)) в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarillos, cigars, allumettes, tabac (pour cigarettes à rouler et pipes)».

Роспатентом 19.04.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1218454 в отношении товаров 34 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 (3), 1 (4), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №104213 [1] с приоритетом от 04.05.1992), зарегистрированным в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя Н.В. Суматра Тобекко Трейдинг Компани, Пематанг Сиантар, Суматра, Индонезия.

Форма упаковки и словесные элементы «LITTLE CIGARS», «CLASSIC» являются неохраняемыми элементами.

Словесный элемент «cigars», входящий в состав знака по международной регистрации №1218454, для заявленных товаров 34 класса МКТУ «cigares» указывает на вид товара, а для других заявленных товаров он является ложным.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №104213 и знак по международной регистрации №1218454 не являются сходными до степени смешения, а их сосуществование на рынке возможно без риска введения потребителей в заблуждение;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака достигнуто соглашение о регистрации заявленного обозначения в США, а также других обозначений заявителя по международным регистрациям №1219278, №1218454, №1218457, №1218455, №1218734;

- заявитель является производителем сигарилл и сигар различных брендов и осуществляет их ввоз на территорию Российской Федерации;

- заявленному обозначению предоставлена правовая охрана на территории различных стран мира, среди которых, в частности: Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Норвегия, Португалия, Швеция, Словакия, Турция;

- заявитель является правообладателем комбинированного знака по международной регистрации №1218734, включающего словесный элемент «Marcopolo GMD» и охраняемого на территории аналогичного перечня стран;

- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №104213 в связи с его неиспользованием.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1218454 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Соглашение, заключенное между заявителем и компанией Н.В. Суматра Тобекко Трейдинг Компани (копия с переводом);

- Контракт на поставку сигар и сигарилл между заявителем и ООО «Ван Трейд» (копия);

- Информация о международных регистрациях №1218454, №1219278, №1218455, №1218457, №1218734 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);

- Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №104213 (копия);

- Определение о принятии искового заявления к производству (электронная копия из системы <http://kad.arbitr.ru>);

- Договор подряда, заключенный между заявителем и компанией «Prime Time International Company» (PTIC, US) с выпиской на русском языке (копия);

- Уведомление о реорганизации PTIC и передаче прав по договору подряда с заявителем компании «North Carolina Tobacco Manufacturing» (LLC) с переводом на русский язык (копия);

- Грузовая таможенная декларация;

- Справка об объемах продаж в России.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.07.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1218454 правовая база для оценки его охраноспособности знака включает в себя 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 подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.



Знак «» по международной регистрации №1218454 с датой конвенционного приоритета от 21.07.2014 представляет собой объемную упаковку прямоугольной формы синего цвета с горизонтальными золотыми полосами, на которой расположены словесные элементы «Marco Polo», «LITTLE CIGARS», «CLASSIC», а также изобразительный элемент в виде стилизованного штурвала. Правовая охрана знака по международной регистрации №1218454 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarillos, cigars, allumettes, tabac (pour cigarettes à rouler et pipes)» / «сигариллы, сигары, спички, табак (для самоскручиваемых сигарет и трубок)».

Анализ знака по международной регистрации №1218454 показал, что включенные в его состав словесные элементы «LITTLE CIGARS» (англ. «маленькие

сигары»), «CLASSIC» (англ. «классический») являются неохраняемыми на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные товары, что заявителем не оспаривается.

В части анализа формы упаковки, приведенной на изображении знака по международной регистрации №1218454, следует указать, что при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

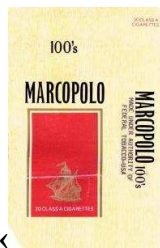
Так, заявленное на регистрацию объемное изображение в виде упаковки для табачных изделий имеет прямоугольную форму, характерную для упаковок табачных изделий и спичек, что заявителем не оспаривается. Такое исполнение упаковки не влияет на восприятие знака в целом и не придает ему запоминающийся вид.

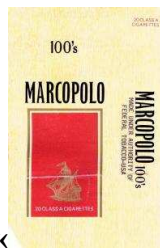
Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение подпадает под действие подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Кроме того, необходимо отметить, что в связи с наличием в составе знака по международной регистрации №1218454 указания на конкретный вид товара – «CIGARS» / «сигары» (где «Сигара» - это плотно скрученная и сужающаяся на концах трубочка из сухих табачных листьев, см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 740), для других заявленных товаров 34 класса МКТУ - «cigarillos, allumettes, tabac (pour cigarettes à rouler et pipes)» / «сигариллы, спички, табак (для самоскручиваемых сигарет и трубок)» этот словесный элемент может быть воспринят потребителем в качестве ложного указания на вид товара, а, следовательно, имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, помимо вышеизложенных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1218454 в решении Роспатента указывается на наличие сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №104213 [1], исключительное право на которое принадлежит иному лицу.

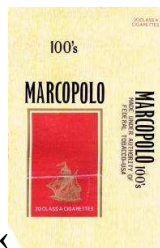


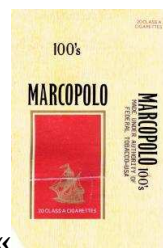
Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №104213 [1] с приоритетом от 04.05.1992 является комбинированным, представляет собой этикетку на фоне которой расположены словесные, буквенные и цифровые элементы: элементы «MARCOPOLLO», «100s», «20 class A Cigarettes», «MADE UNDER AUTHORITY OF FEDERAL TOBACCO-USA», а также изобразительный элемент в виде парусника. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты».

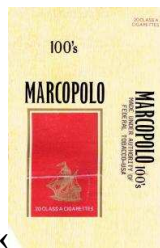
Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то необходимо отметить, что товары 34 класса МКТУ «сигариллы, сигары, спички, табак (для самоскручиваемых сигарет и трубок)» знака по международной регистрации №1218454 однородны товарам 34 класса МКТУ «сигареты» противопоставленного товарного знака [1], поскольку эти товары соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей.

В свою очередь анализ сравниваемых обозначений на предмет их сходства показал следующее.



Так, при оценке знака «» по международной регистрации



№1218454 и противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №104213 коллегия исходила из того, что при исследовании положения словесного и

изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. В данном случае доминирующими элементами, входящими в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака, являются словесные элементы «Marco Polo» / «MARCOPOLO», которые характеризуются тождественным звучанием.

В части семантического критерия сходства следует отметить, что словесные элементы «Marco Polo» / «MARCOPOLO» не являются лексической единицей какого-либо языка, однако, соотносятся с именем и фамилией известного средневекового итальянского купца и мореплавателя Марко Поло (Marco Polo), что обуславливает вывод об одинаковых смысловых ассоциациях, возникающих при восприятии этих словесных элементов.

Также необходимо отметить, что исполнение сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов буквами одного и того же алфавита (латинского) усиливает их сходство друг с другом по визуальному критерию сходства.

Учитывая проведенный анализ, коллегия считает, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод заявителя о наличии соглашения с правообладателем противопоставленного товарного знака [1] о регистрации заявленного обозначения в США, не может быть учтен, поскольку оно не распространяется на территорию Российской Федерации.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте.

Относительно довода заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №104213 коллегия считает необходимым отметить, что на дату рассмотрения настоящего возражения, соответствующее решение Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-

156/2016 принято не было. Таким образом, в настоящее время правовая охрана указанного противопоставленного товарного знака является действующей.

Таким образом, с учетом установленного сходства до степени смешения знака по международной регистрации №1218454 и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №104213 и однородности товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, коллегия не находит оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2016.**