

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2015, поданное компанией «Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013729799, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013729799 с приоритетом от 29.08.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Imperior», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 24.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013729799 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, содержащих словесные элементы «Imperia», «Империя», «IMPERIUM», «IMPERIЯ» по свидетельствам №№519071 (1), 519070 (2), 432830 (3), 404948 (4), 412586 (5), зарегистрированных на имя ООО «Русский

Стандарт Водка», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с комбинированными знаками, содержащими словесный элемент «IMPERIAL» по свидетельствам №№445417 (6), 403156 (7), 400459 (8), 403155 (9), 385329 (10), 377398 (11), 377397 (12), 377396 (13), 383291 (14), 377395 (15), 126613 (16), по международной регистрации №819290 (17), зарегистрированными на имя Джон Плэйер энд Санс Лимитед, Ирландия, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- со словесным знаком «EMPIRE» по международной регистрации №777310 (18), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя «MEDI plus TEC Medizinisch-technische Handelsgesellschaft mbH», в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является несходным с противопоставленными знаками за счет различной графики, разного звучания слов, отсутствия семантики у словесного элемента «Imperior»;

- принадлежащие разным владельцам противопоставленные знаки, имеющие между собой большее сходство, чем с заявленным обозначением, мирно сосуществуют без какого-либо смешения;

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 34 класса МКТУ до товаров «сигары»;

- правообладателем противопоставленных знаков (6-17) предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2013729799 в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5, 18) сходны частью «импери/imperi», в то время как уникальным элементом «or» обладает только заявленное обозначение, что делает знаки несходными с точки зрения фонетического восприятия обозначений;

- заявленное обозначение выполнено в латинице, следовательно, будет восприниматься как слово иностранного происхождения, свидетельствующее об иностранном производителе товаров, что соответствует действительности;

- заявитель является правообладателем знаков, содержащих словесный элемент «Imperior» по международным регистрациям №№1226976, 1276355, которые зарегистрированы, в частности, в Великобритании, США, Австрии, Чехии, Испании и так далее;

- обозначение «Imperior» используется заявителем для маркировки сигар, которые производятся по его заказу и под его контролем и поставляются им по всему миру, о чем свидетельствуют приложенные к возражению документы;

- правообладатели противопоставленных знаков не используют свои обозначения в отношении товаров 34 класса МКТУ, в частности, сигар.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары».

К возражению приложены следующие материалы:

- соглашение между Глобал Маркетинг Дистрибьюшн АГ и Джон Плэйер энд Санс Лимитед (18);

- письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2013729799 (19);

- информация о знаках по международным регистрациям №№1226976, 1276355 (20);

- примеры внешнего оформления сигар «Imperior» (21);

- контракт на поставку сигар между заявителем и ООО «Ван Трейд» (22);

- информация о сигарах «Imperior» с официального сайта ООО «Ван Трейд» (23);

- рекламные буклеты сигар «Imperior» (24);

- распечатки с сайтов о выпуске сигар «Imperior» (25);

- информация с сайта компании ООО «Русский Стандарт Водка» (26);

- распечатки с сайтов словарей ABBYY-Lingvo-Online и Multitran, свидетельствующие об отсутствии перевода слова «Imperior» в различных языках (27);

- распечатки с сайтов о переводе слов «Imperia/Imperium», «Empire» (28);

- распечатка с сайта «Википедия» о значении слова «Империя» (29).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.08.2013) поступления заявки №2013729799 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления 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 «Imperior», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «I». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары».

Противопоставленные экспертизой знаки (6-17) могут быть сняты в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку их правообладатель дал согласие на регистрацию заявленного обозначения «Imperior» в качестве товарного знака по заявке №2013729799 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары» (19).

Товары 34 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сопоставляемых знаков являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «табачные изделия», следовательно, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения «Imperior» и противопоставленных знаков (1-5, 18), содержащих в своем составе словесные элементы «Imperia», «Империя», «IMPERIUM», «IMPERIA», «EMPIRE», показал следующее.

С точки зрения фонетического сходства сравниваемые знаки следует признать несходными, поскольку, несмотря на сходство первых частей обозначений

«Imper»/«Импер», они имеют существенные отличия за счет различных окончаний «ior» и «ia»/«ия»/«IUM». Следовательно, прочтение сопоставляемых знаков будет различно. Необходимо отметить, что элемент «Imper»/«Импер» является слабым элементом обозначений, поскольку входит в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц. В этой связи, коллегия пришла к выводу о том, что фонетическое различие сопоставляемых обозначений обуславливают их различное восприятие потребителем, что в свою очередь исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Заявленное обозначение «Imperior» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию. Вместе с тем, приведенные заявителем сведения (28-29) позволяют утверждать, что сопоставляемые словесные элементы являются семантически несходными, поскольку противопоставленные словесные элементы в знаках (1-5, 18) в переводе с различных языков означают «империя, государство, верховная власть», в то время как заявленное обозначение является фантазийным.

Визуально заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2-5, 18) имеют разное зрительное впечатление, за счет использования в обозначениях букв

разного алфавита (2, 4), наличия в знаке  (5) дополнительных словесных и изобразительных элементов, написания слов в знаках (3, 18) заглавными буквами.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5, 18) не являются сходными в целом за счет отличий по всем критериям сходства обозначений.

Также коллегией был принят во внимание тот факт, что на имя заявителя в стране происхождения и в ряде других стран предоставлена правовая охрана

словесному знаку «Imperior» и комбинированному знаку , содержащему

словесный элемент «IMPERIOR» по международным регистрациям №№1226976, 1276355 (20).

Представленные заявителем документы (21-25) свидетельствуют о том, что



сигары «Imperior» полностью изготавливаются вручную специалистами доминиканской мануфактуры Tabacalera el Artista, основанной Рамоном Родригесом в 1956 году по заказу и под контролем заявителя. В Российской Федерации с 2014 года эксклюзивным дистрибьютором сигар «Imperior» является компания ООО «Ван Трейд», один из крупнейших национальных дистрибьюторов на сигарном рынке России. В подтверждение продвижения сигар «Imperior», заявителем приложены рекламные буклеты, сведения с сайтов и т.д.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары», как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2015, отменить решение Роспатента от 24.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013729799.