

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 19.08.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218734, поданное «Global Marketing and Distribution AG», Швейцария (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

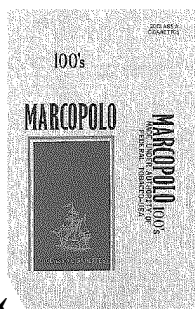


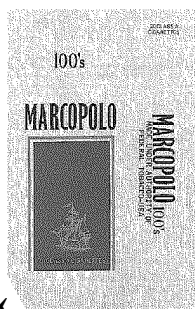
Знак «  » с конвенционным приоритетом от 14.02.2014 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 11.08.2014 за № 1218734 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218734, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 30.09.2015), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1218734 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Согласно предварительному отказу знак «  » по международной регистрации № 1218734 сходен до степени смешения с



товарным знаком «» (свидетельство № 104213 с приоритетом от 24.12.1990), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя «Н.В. Суматра Тобекко Трейдинг Компани» (ID) [1].

В поступившем 19.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.04.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак [1] и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения, а их сосуществование на рынке возможно без риска введения потребителей в заблуждение;

- в возражении приведен анализ сравниваемых обозначений и сделан вывод об их несхождении;

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

- 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;

- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 104213 в отношении товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием. В соответствии с Определением СИП от

24.03.2016 исковое заявление было принято к рассмотрению и было назначено судебное заседание на 19.09.2016.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1218734 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.02.2014) конвенционного приоритета международной регистрации № 1218734 правовая база для оценки 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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.

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.

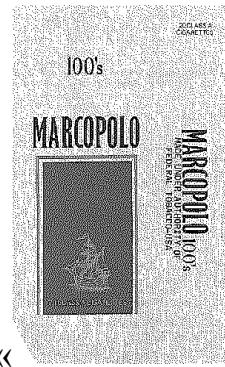
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

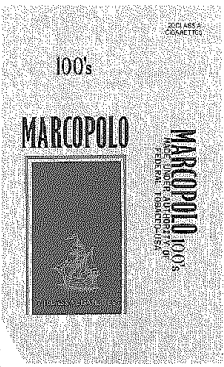
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

MARCOPOLO



Знак «  » по международной регистрации № 1218734 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MARCOPOLO» выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «MARCOPOLO», размещен словесный элемент «GMD» (воспроизводящий сокращенное фирменное наименование компании заявителя - «Global Marketing and Distribution AG»), выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и графический элемент, представляющий собой карту мира на фоне черного квадрата с изображением материков в белом цвете. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №104213 является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы «MARCOPOLO», «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, указанных в перечне свидетельства.

Анализ обозначений позволил выявить, что каждое из них является комбинированным, содержащим большое количество изобразительных и словесных элементов.

При оценке данных обозначений, коллегия исходила из того, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента.

Коллегия усматривает, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] несет фонетически тождественный и близкий по графике словесный элемент «MARCOPOLO».

Что касается семантики, то словесный элемент в целом «MARCOPOLO» не является лексической единицей какого - либо языка.

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

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает следующее.

Товары 34 класса МКТУ перечня международной регистрации №1218734 «жевательный табак; сигареты; сигары; нюхательный табак; табак» однородны товарам 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «сигареты», поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей.

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.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по международной регистрации № 1218734 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 19.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2016.