

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.06.2016, поданное компанией Japan Tobacco Inc., Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 01.03.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1236952, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 21.07.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1236952 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1236952 представляет собой



комбинированное обозначение **COLOR**, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения верблюда, помещенного на фоне стилизованного графического элемента в виде кругов, и расположенного под ним словесного элемента «COLOR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 01.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1236952 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1236952 сходен до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «COLORS» по международной регистрации №672153 с конвенционным приоритетом от 25.02.1997, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом сходстве их словесных элементов «COLOR»/«COLORS».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения верблюда, которое обладает сильной различительной способностью как обозначение, используемое компанией заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ в течение длительного времени;

- изобразительный элемент в виде стилизованного изображения верблюда, один из самых известнейших в мире товарных знаков для табачной продукции. Поэтому если в состав какого-либо обозначения, маркирующего продукцию 34 класса МКТУ, входит такое изображение, то наличие любых дополнительных элементов (в том числе слова «COLOR» в данном случае), не мешает потребителю уверенно ассоциировать ее с компанией заявителя, и только с ней, а не с какой либо другой. Поэтому никакого смешения товаров, маркированных заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, не произойдет;

- слово «COLOR», входящее в состав заявленного обозначения, воспринимается как нечто второстепенное, дополнительное по сравнению с образом верблюда. Учитывая перевод слова «COLOR» с английского языка, а также изображения четырех ярких цветных кругов, на фоне которых расположена фигура

верблюда, в целом семантика заявленного обозначения воспринимается как «расцветка от верблюда», «цвет от верблюда», «колорит от верблюда» и т.п.;

- семантически противопоставленный знак потребитель воспринимает как обозначение, означающее просто «краски», «оттенки». При этом в сознании потребителя возникает либо просто абстрактный цветовой образ, либо образ палитры цветов. Очевидно, что такие семантические ассоциации совершенно отличаются от тех, что возникают при восприятии заявленного обозначения;

- визуальное различие сравниваемых обозначений обусловлено наличием доминирующих изобразительных элементов в составе заявленного обозначения и отсутствующих в составе противопоставленного знака.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 01.03.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.07.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, № 4322 (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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №1236952 представляет собой



комбинированное обозначение **COLOR**, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения верблюда, помещенного на фоне стилизованного графического элемента в виде кругов, и расположенного под ним словесного элемента «COLOR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак выполнен в сером, белом, желтом, зеленом, голубом, розовом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по международной регистрации №672153 является комбинированным **colors**, представляющим

собой словесный элемент «COLORS», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, голубом, зеленом, оранжевом, фиолетовом и цвета фуксии цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «COLORS»/«COLOR».

Фонетическое сходство обусловлено практически полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинакового расположения по отношению друг к другу.

Семантически указанные словесные элементы являются сходными, поскольку имеют сходные смысловые значения («COLORS» в переводе с англ. языка означает цвета (мн. число), «COLOR» в переводе с англ. языка означает цвет).

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными в силу выполнения словесных составляющих одним видом шрифта латинскими буквами.

Кроме того, графическая проработка заявленного обозначения такова, что словесный элемент «COLOR» занимает значительное пространство в знаке, выполнен оригинальным крупным шрифтом. В силу указанного данный элемент играет самостоятельную роль в формировании образа обозначения, который запоминается потребителем.

Довод заявителя о восприятии обозначения как «цвет от верблюда» не подтвержден фактическими данными, что делает его несостоятельным.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 34 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного (tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour

fumeurs compris dans cette classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes) и противопоставленного знака (tabac; articles pour fumeurs; allumettes), показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к табачным изделиям или курительным принадлежностям, то есть совпадают или соотносятся как вид/род, имеют одно назначение и условия реализации.

Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1236952 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №672153 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность не может быть принят во внимание, поскольку не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2016, оставить в силе решение Роспатента от 01.03.2016.