

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 20.10.2015, поданное по поручению компании Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535303, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013700423 с приоритетом от 11.01.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.02.2015 за №535303 на имя компании Манчестер груп ЛТД, Белиз (далее - правообладатель) в отношении товаров 30, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №535303 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение орла с расправленными крыльями, под которым расположены словесные элементы «PRESIDENT HERITAGE», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.10.2015, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №535303 произведена с нарушением требований пунктов 6 (2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №144733 [1], ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков, в основу которых положен словесный элемент «PRESIDENT» (свидетельства №№ 471148 [2], 476989 [3], 476990 [4]), ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [4], по мнению лица, подавшего возражение, определяется звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) сходством словесных элементов «PRESIDENT HERITAGE» и «PRESIDENT», включенных в сравниваемые товарные знаки. Возникающий эффект смешения во многом объясняется тем, что доминирующий элемент «PRESIDENT», входящий в состав противопоставленных товарных знаков, является сильным элементом в словосочетании «PRESIDENT HERITAGE». Кроме того, сходство сравниваемых обозначений усиливается общим композиционным построением и изображением орла, который является одним из традиционных символов президентской власти.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что товары 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными в силу их принадлежности к одной родовой группе, сходным назначением и взаимозаменяемостью.

В возражении представлены сведения об известности лица, подавшего возражение, и его продукции (сигарет, маркированных обозначениями со словом «PRESIDENT») на территории Российской Федерации, что породило в сознании потребителей определенное представление о качестве и других характеристиках товара, на котором воспроизведено слов «PRESIDENT», и о его изготовителе.

Соответственно, оспариваемый товарный знак с высокой степенью вероятности порождает риск введения потребителей в заблуждение относительно

изготовителя товара, поскольку он включает в себя словесный элемент «PRESIDENT» в сочетании с изображением орла, обладающие устойчивой ассоциацией в сознании потребителей с сигаретами «PRESIDENT» и их изготовителем.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на результаты социологического опроса, проведенного Институтом социологии Российской академии наук, приложенного к возражению, а также на решение Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. по делу №СИП-651/2014.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535303 недействительным в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков из базы данных Роспатента (свидетельства №№535303, 144733) [5];

- распечатка из онлайн-словаря «Google Переводчик» с переводом слова «президент» на английский, нидерландский, норвежский, французский, шведский, испанский, итальянский, португальский, финский языки [6];

- распечатка из онлайн-словаря «Google Переводчик» с переводом слова «heritage» на русский язык [7];

- распечатка с официального сайта Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru с данными Всероссийской переписи населения в 2010 году [8];

- Заключение Института социологии Российской академии наук №179-2015 от 22.09.2015 [9];

- решение Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. по делу №СИП-651/2014 [10];

- заверенная копия письма ЗАО «Эй Си Нильсен» от 17.10.2013 [11];

- распечатка с официального сайта Министерства курортов и туризма Республики Крым с данными о количестве туристов, посетивших Республику Крым в течение 2015 года [12];

- налоговые декларации ОАО «Филипп Моррис Кубань» по акцизам на табачные изделия за ноябрь, декабрь 2014, февраль, март, апрель, май, июнь, июль 2015 года [13];

- распечатки товарных знаков из базы данных Роспатента (свидетельства №№476989, 476990, 546143, 546144, 548531 [14]).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.01.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №535303



представляет собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение орла с расправленными крыльями, под которым расположены словесные элементы «PRESIDENT HERITAGE», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

Словосочетание «PRESIDENT HERITAGE», в переводе с английского языка обозначающее - президентское наследие, наследие президента, занимает в композиции товарного знака доминирующее положение.

В части соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

При отсутствии в оспариваемом товарном знаке каких-либо прямых указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно будет восприниматься как вводящее потребителя в заблуждение, возникновение у потребителя ассоциаций с иным производителем или свойствами товаров может быть результатом его предшествующего опыта.

Способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых этим знаком, подтверждается или опровергается в конечном итоге только самим рынком при реализации соответствующих товаров.

Вместе с тем, возражение не содержит информации о присутствии на российском рынке табачных изделий и курительных принадлежностей, маркированных оспариваемым товарным знаком, а утверждение лица, подавшего возражение, об известности на российском рынке сигарет, маркированных товарными знаками [1] – [4], опирается на налоговые декларации за 2014 - 2015 годы лицензиата лица, подавшего возражение, - ОАО «Филип Моррис Кубань», которые касаются территории Республики Крым, которая вошла в состав Российской Федерации только в 2014 году.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара базируется только на предположении о возможной опасности такого заблуждения в силу смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками. При этом результаты социологического исследования [9], на которое опирается лицо, подавшее возражение, не отражают уровень знания респондентов о производителях сигарет, маркированных сравниваемыми товарными знаками, и о присутствии на российском рынке этих товаров (сигарет).

Следует также отметить, что данное исследование относится только к товару «сигареты» и не касается других товаров 34 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемого товарного знака

Таким образом, коллегия не может признать убедительным довод возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1] – [4] показал следующее.

Слово «PRESIDENT», как правильно отмечает лицо, подавшее возражение, является лексической единицей многих иностранных языков [6] и обладает высокой степенью узнаваемости, несмотря на свое написание буквами латинского алфавита. Оно имеет самостоятельное значение, поскольку именно на нем акцентируется внимание российского потребителя, в то время как семантика второго слова «HERITAGE» не является столь очевидной для большинства российских потребителей, из которых только 5,5 % владеют английским языком [8].

Таким образом, именно слово «PRESIDENT» является сильным элементом в оспариваемом товарном знаке.

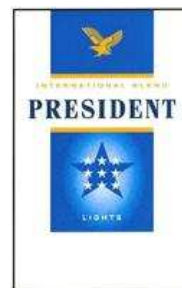
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №144733 [1]



представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в которой доминирующее положение занимает словесный элемент «PRESIDENT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре верхней части этикетки выполнено стилизованное изображение орла с расправленными крыльями. Под словесным элементом «PRESIDENT» изображена большая пятиконечная звезда, на фоне которой расположены девять пятиконечных звезд меньшего размера.

Товарный знак охраняется в красном, золотистом, темно-синем, голубом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ «сигареты». Срок действия регистрации продлен до 08.10.2022.

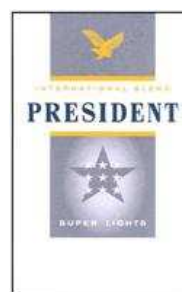
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №471148 [2] также



представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в которой доминирующее положение занимает словесный элемент «PRESIDENT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре верхней части этикетки выполнено стилизованное изображение орла с расправленными крыльями. Под словесным элементом «PRESIDENT» изображена большая пятиконечная звезда, на фоне которой расположены девять пятиконечных звезд меньшего размера.

Товарный знак охраняется в синем, светло-синем, голубом, золотистом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак, необработанный или обработанный; изделия табачные, в том числе сигары, сигареты, папиросы, сигариллы, табак для скручивания сигарет, папирос в ручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака [за исключением предназначенных для медицинских целей]; курительные принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага и гильзы, фильтры для сигарет, сосуды для табака, ящики, портсигары для сигарет, папирос и пепельницы, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки; спички».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №476989 [3]

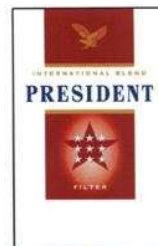


представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в которой доминирующее положение занимает словесный элемент «PRESIDENT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре верхней части этикетки выполнено стилизованное изображение орла с

расправленными крыльями. Под словесным элементом «PRESIDENT» изображена большая пятиконечная звезда, на фоне которой расположены девять пятиконечных звезд меньшего размера.

Товарный знак охраняется в сером, светло-сером, золотистом, синем, белом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары, сигареты, папиросы, сигариллы».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №476990 [4]



представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в которой доминирующее положение занимает словесный элемент «PRESIDENT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре верхней части этикетки выполнено стилизованное изображение орла с расправленными крыльями. Под словесным элементом «PRESIDENT» изображена большая пятиконечная звезда, на фоне которой расположены девять пятиконечных звезд меньшего размера.

Товарный знак охраняется в красном, светло-красном, розовом, золотистом, синем, белом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы, сигариллы».

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, словесные элементы «PRESIDENT HERITAGE» и «PRESIDENT», занимающие доминирующее положение в композиции сравниваемых комбинированных товарных знаков, характеризуются полным фонетическим вхождением сильного элемента PRESIDENT в начальную часть словосочетания PRESIDENT HERITAGE.

Визуальное сходство этих словесных элементов определяется использованием заглавных букв латинского алфавита стандартного шрифта без каких-либо графических особенностей, при этом начальное положение тождественных частей усиливает это сходство.

Семантическое сходство определяется смысловым тождеством сильных словесных элементов «PRESIDENT».

Указанный подход к анализу сходства словесных обозначений «PRESIDENT HERITAGE» и «PRESIDENT» подтвержден анализом сходства обозначений «PARLAMENT HERITAGE» и «PARLAMENT», который был дан в решении Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. по делу №СИП-651/2014 [10].

Кроме того, присутствие в сравниваемых товарных знаках изобразительного элемента в виде орла с расправленными крыльями также оказывает влияние на формирование сходного общего зрительного впечатления от их восприятия.

Однородность товаров 34 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] определяется принадлежностью их к одной видовой и родовой группе табачных изделий и курительных принадлежностей, одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации. Кроме того, данные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №535303 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535303 недействительным в отношении товаров 34 класса МКТУ.