

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 14.06.2016 возражение компании Global Marketing and Distribution AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1213839 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1213839 с конвенционным приоритетом от 20.06.2014 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1213839 представляет собой

комбинированное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1213839. Данное решение было принято после направления заявителю уведомления о предварительном отказе от 29.07.2015, на которое им не был представлен какой-либо отзыв.

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку был мотивирован по результатам экспертизы этого знака его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно сходством знака до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с

товарным знаком по свидетельству № 498498 и со знаками по международным регистрациям №№ 1034258 и 1221713, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.02.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что сопоставляемые знаки не являются сходными, так как они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное особенностями графического исполнения рассматриваемого знака (высокой степенью стилизации его элементов) и разным составом букв в сравниваемых знаках.

В возражении также отмечено, что правовая охрана рассматриваемому знаку была предоставлена во многих странах мира, и данный знак активно используется для индивидуализации соответствующих товаров (сигар), производимых по заказу и под контролем заявителя и поставляемых уполномоченными лицами (дистрибьюторами) в разные страны, в том числе и в Россию.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1213839.

К возражению были приложены, а также представлены на заседании коллегии, состоявшемся 30.08.2016, распечатки сведений из Интернета, копии договора поставки товаров и договора подряда на изготовление товаров, каталоги на продукцию заявителя [1]. На обозрение коллегии были представлены также образцы этой продукции.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (20.06.2014) правовая база для оценки охраноспособности знака 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации № 1213839 представляет собой комбинированное обозначение , в центральной части которого помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца с расходящимися в разные стороны лучами, справа и слева от которого помещены сочетания латинских букв – «EUF» и «RIA», выполненных оригинальным шрифтом.

Однако при восприятии данной композиции в целом действительно можно обнаружить в ней слово «EUFORIA», в котором выделяется своим особым графическим исполнением (большей шириной шрифта) буква «О», под которую, собственно, стилизован вышеуказанный изобразительный элемент.

Слово «EUFORIA» является лексической единицей итальянского и испанского языков и означает «эйфория; приподнятое настроение; подъем» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://translate.academic.ru>), а произносится как «эуфориа».

Вместе с тем, прочтение данного слова является неочевидным, а изобразительный элемент занимает в композиции знака центральное положение, равноценное положению сильно стилизованного словесного элемента, что обуславливает существенную роль такого изобразительного элемента при

формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого знака в целом.

Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 498498 с приоритетом от 22.11.2011 представляет собой выполненное в две строки шрифтом, близким к стандартному, буквами русского и латинского алфавитов

Эйфория
Euphoria

словесное обозначение «**Euphoria**».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1034258 от 02.03.2010 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «EUPHORIA».

Слово «EUPHORIA» является лексической единицей английского языка и означает «эйфория; повышенно-радостное настроение» (см. там же), а произносится как «юфориё».

Данные противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации на имя других (разных) лиц, в частности, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленных знаков показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку отличаются своим шрифтовым исполнением и наличием в рассматриваемом знаке оригинальной композиции, центральное положение в которой занимает, тем самым акцентируя на себе внимание, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца с расходящимися в разные стороны лучами, стилизованный под букву «О» словесного элемента. При этом такая высокая степень стилизации элементов знака делает его композицию более насыщенной и разнородной по сравнению с противопоставленными знаками.

Кроме того, слова «EUFORIA» и «EUPHORIA», как уже отмечалось выше, представляют собой лексические единицы разных (итальянского, испанского –

английского) языков, в силу чего они имеют строго определенное произношение, которое у них является различным – «эуфория» и «юфориё», что обуславливает вывод о несходстве сравниваемых знаков и по фонетическому критерию сходства обозначений.

При этом необходимо также отметить, что противопоставленные знаки с элементом «EUPHORIA» принадлежат совершенно разным лицам, что свидетельствует об «ослаблении» у этого слова индивидуализирующей способности в отношении соответствующих товаров 34 класса МКТУ (его «размытости»).

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 34 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельству № 498498 и по международной регистрации № 1034258 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации № 1221713, то следует отметить, что данному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации (см. публ. 2016/23 Gaz от 16.06.2016).

Изложенное выше обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что рассматриваемый знак реально используется заявителем для индивидуализации соответствующих товаров, в результате чего в сознании потребителя могла возникнуть устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными этим знаком, и

заявителем, что подтверждается материалами [1]. К тому же правовая охрана рассматриваемому знаку была предоставлена во многих странах мира: Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Китай, Чехия, Германия, Испания, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Япония, Корея, Казахстан, Норвегия, Португалия, Словакия, Турция.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1213839.