

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 07.07.2014. Данное возражение подано компанией «Филип Моррис Брэндс Сарл», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719168, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012719168 на регистрацию словесного обозначения «MARLBORO LIMITS» была подана на имя заявителя 08.06.2012 в отношении товаров 09, 25, 28 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719168 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в целом может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 28 и 34 классов МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку выявлен сходных до степени смешения товарный знак «MARLBORO» по свидетельству № 201162 (приоритет 01.09.1999, товары 25 класса МКТУ), права на который принадлежат иному лицу («ПМПИ ЛЛК», США) [1]. В заключении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 25 класса

МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 07.07.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что 23.05.2014 была произведена регистрация договора о переходе исключительного права на товарный знак [1] от прежнего правообладателя на имя компании «Филип Моррис Интернешнл Файнанс Корпорейшн», США. Изменение наименования нового владельца знака на «Филип Моррис Глобал Брэндс Инк.» было зарегистрировано 26.03.2014. Далее отмечено, что на стадии экспертизы заявленного обозначения представлялось письмо-согласие от компании «Филип Моррис Глобал Брэндс Инк.».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, в том числе товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи (08.06.2012) заявки № 2012719168 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

В соответствии с п.3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 28.11.2014 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 07.07.2014 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719168.