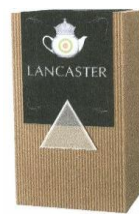


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 15.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Манчестер груп ЛТД, Белиз (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745929, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013745929, поданной 31.12.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде упаковки, включающее словесный элемент «LANCASTER», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного чайника. Правовая охрана испрашивается в сером, белом, черном, коричневом, зеленом, оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом 15.04.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745929 в отношении товаров 30 (части) класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 (части) класса МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **Lancaster Tea** по международной регистрации №818613А с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 08.12.2005, правовая охрана которому предоставлена на имя Bilfinger Industrial Services GmbH, Германия, в отношении товаров, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ – (1).

Кроме того, экспертизой указано, что заявленная форма упаковки в виде коробки обусловлена исключительно ее функциональным назначением как упаковки, в которой реализуется товар, и, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 15.08.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации (1) подал заявление в ВОИС о прекращении правовой охраны принадлежащего ему знака, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявитель согласен с указанием того, что изображение формы упаковки является неохранным элементом.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013745929 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия заявления, направленного в ВОИС от октября 2015;
2. Копия факса от 17.06.2016, направленного в ВОИС.

В Роспатент 07.10.2016 от заявителя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с тем, что будут представлены дополнительные материалы. На заседании коллегии, состоявшемся 07.10.2016, представителем заявителя было прокомментировано данное ходатайство, а именно в качестве дополнительных

материалов заявитель намерен представить сведения о прекращении правовой охраны противопоставленного знака (1), как только такие сведения будут внесены в базу ВОИС.

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, коллегия руководствовалась следующим.

Рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, в том числе сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Ожидание наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака (1) административным порядком не предусмотрено.

Что касается представленных документов [1, 2], то следует отметить следующее. Правообладателем противопоставленного знака первое заявление [1] было подано в ВОИС в октябре 2015 года, второе заявление [2] – в феврале 2016. На дату принятия возражения к рассмотрению, а также на момент рассмотрения возражения правовая охрана знака по международной регистрации №818613А не была прекращена (информация с сайта <http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml>).

При этом заявитель не представил каких-либо пояснений в связи с чем вызвано длительное рассмотрение заявлений [1,2], поданных правообладателем противопоставленного знака (1).

Намерения заявителя дожидаться прекращения правовой охраны противопоставленного знака (1) ведет к необоснованному затягиванию делопроизводства и не влияет на правовую оценку правомерности/неправомерности принятого Роспатентом решения в рамках административного порядка рассмотрения.

Таким образом, коллегия не могла признать ходатайство заявителя о переносе заседания коллегии для устранения указанного препятствия обоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (31.12.2013) поступления заявки №2013745929 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений,

близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде упаковки, включающее словесный элемент «LANCASTER», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного чайника.

Форма заявленного обозначения представляет собой упаковку, предназначенную для хранения и реализации товара, обусловленную исключительно функциональным назначением, и, следовательно, является

неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

В качестве сходного до степени смешения с обозначением по заявке №2013745929 в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №818613А – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение **Lancaster Tea**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Tea» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «LANCASTER».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало, что заявленные товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; чай со льдом» однородны товарам 05 класса МКТУ «Medicinal teas, medicinal infusions / чай лекарственный, настойки лекарственные» и 30 класса МКТУ «Non-medicinal teas and infusions / чай и настойки нелекарственные», указанным в перечне противопоставленного знака (1), так как обладают общими признаками родовой группы (чай, кофе, какао, напитки на их основе), имеют одни потребительские свойства и функциональное назначение, взаимозаменяемы, имеют один круг потребителей и один рынок сбыта.

Остальные заявленные товары 30 класса МКТУ и товары противопоставленного знака (1) неоднородны, так как относятся к разным родовым категориям, имеют разные условия реализации и круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) и однородность товаров 30 класса МКТУ не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2016.**