

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 29.06.2011, поданное по поручению компании Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722038/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009722038/50 с приоритетом от 08.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GENERATION GOLD, INSPIRED BY TOMORROW, PRESENTED BY MARLBORO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.03.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя Филипп Моррис Продактс Инк., корпорация штата Виргиния, 3601 Коммерс Роуд, Ричмонд, штат Виргиния 23234, США товарными знаками, включающими словесный элемент «MARLBORO» (свидетельства №101361, №104335, №101508 с приоритетом от 07.05.1991; свидетельство №105877 с приоритетом от 03.09.1991; свидетельство №151637 с приоритетом от 09.01.1996; свидетельство №169908 с приоритетом от 20.06.1996; свидетельство №247581 с приоритетом от 25.04.2002).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.06.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку срок действия регистраций №101361, №10433, №101508 истек, а срок действия регистраций №105877, №151637, №169908 и №247581 правообладатель продлевать не намерен.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009722038/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из открытых реестров официального сайта www1.fips.ru информации о товарных знаках по свидетельствам №102361, №104335, №101508;

- копии заявлений Филипп Моррис Продактс Инк., США о прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №169908, №151637, №247581, №105877;

- копии уведомлений о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №101361, №101508, №104335, №101361.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.09.2009) поступления заявки №2009722038/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GENERATION GOLD, INSPIRED BY TOMORROW, PRESENTED BY MARLBORO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение, в переводе с английского языка означает «ЗОЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ВДОХНОВЕННОЕ БУДУЩИМ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ МАЛЬБОРО». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722038/50 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №101361 [1], №104335 [2], №101508 [3], №105877 [4], №169908 [5], №151637 [6], №247581 [7] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «MARLBORO» [1] по свидетельству №101361 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №104335 является комбинированным, включает в свой состав доминирующий словесный элемент «Marlbogo», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным крупным шрифтом. Под словесным элементом «Marlbogo» расположены неохранные словесные элементы «NUMBER ONE CLUB», выполненные буквами латинского алфавита мелким шрифтом. Слева от словесного элемента «Marlbogo» расположен изобразительный элемент в виде оригинальной геометрической фигуры.

Товарный знак [3] по свидетельству №101508 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Marlbogo», выполненный буквами

латинского алфавита оригинальным крупным шрифтом, а также расположенный над ним изобразительный элемент в виде оригинальной геометрической фигуры.

Противопоставленные товарные знаки «MARLBORO MUSIC» [4], [5] по свидетельствам №105877 и №169908 выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка.

Противопоставленный товарный знак «MARLBORO ADVENTURE TEAM» [6] по свидетельству №151637 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка.

Противопоставленный товарный знак «MARLBORO MUSIC RODEO» [7] по свидетельству №247581 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [7] показал, что в сравниваемых обозначениях присутствует словесный элемент «MARLBORO», который является либо единственным, либо доминирующим словесным элементом, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Заявителем сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как вид/род, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 25.03.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 25.03.2011 и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия или прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков. Так, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №169908 [5], №151637 [6], №247581 [7] прекращена по заявлению правообладателя 26.07.2011. Срок действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №101361 [1], №104335 [2], №101508 [3] истек 07.05.2011, срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №105877 [4] истек 03.09.2011. При этом следует отметить, что правообладатель противопоставленных регистраций не имеет намерения воспользоваться возможностью продления срока действия товарных знаков, правовая охрана которых истекла.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №101361 [1], №104335 [2], №101508 [3], №105877 [4], №169908 [5], №151637 [6], №247581 [7] в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.06.2011, отменить решение Роспатента от 25.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009722038/50.