

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.06.2015, поданное по поручению Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013720664, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2013720664 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.06.2013 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки; спички; курительные принадлежности».

Согласно материалам заявки №2013720664 заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «TASTE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, знак «+», буквы «ТМ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа расположен изобразительный элемент в виде окружности, в которой расположен стилизованный крест. Указанные элементы выполнены в коричневом цвете. Под элементами «TASTE», «+», «ТМ» расположены словесные элементы «SURROUND SYSTEM», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Роспатентом 02.03.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



(свидетельство №368601 с приоритетом от 11.08.2006), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя Орлик Тобакко Компани А,с, Тобаксвей 1, ДК-5610 Ассенс, Дания (наименование компании правообладателя согласно сведениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.09.2014, было изменено на Скандинавиан Тобакко Груп Ассен А/С).

Кроме того, в решении Роспатента от 02.03.2015 указано, что буквы «ТМ», и символ «+», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми элементами, поскольку не обладают различительной способностью.

В поступившем возражении от 26.06.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака основан на совпадении словесных элементов «TASTE», однако сравниваемые знаки существенно отличаются в целом;

- противопоставленный товарный знак включает в свой состав изобразительный элемент в виде восходящего солнца и расположенный ниже прямоугольник со словесным элементом «TASTE CIGARETTE TOBACCO» (транслитерация [тейст сигарет тобакко]), который с английского языка переводятся как «ПОПРОБУЙ СИГАРЕТНЫЙ ТАБАК»;

- заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент оригинальной формы и словесный элемент заявленного обозначения «TASTE+

SURROUND SYSTEM» (транслитерация [тейст сурраунд систем]), который может быть переведен с английского языка как «ВКУС ЗАМКНУТОЙ (КРУГОВОЙ) СИСТЕМЫ»;

- сравниваемые обозначения в силу отсутствия графического сходства производят различное зрительное впечатление;

- сравниваемые обозначения «TASTE CIGARETTE TOBACCO» [тейст сигарет табакко] и «TASTE+ SURROUND SYSTEM» [тейст сурраунд систем] отличаются фонетически, при этом спутать обозначения из трех слов, в которых совпадает только одно слово, невозможно;

- фразы «ПОПРОБУЙ СИГАРЕТНЫЙ ТАБАК» и «ВКУС ЗАМКНУТОЙ (КРУГОВОЙ) СИСТЕМЫ» отличаются по смыслу;

- что касается совпадения в сравниваемых обозначениях словесного элемента «TASTE», то он является слабым элементом, поскольку входит в состав нескольких десятков знаков, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ, в том числе и в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013720664 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ с исключением из охраны неохраноспособных элементов.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о товарных знаках и знаках по международным регистрациям со словесным элементом «TASTE».

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (19.06.2013) поступления заявки №2013720664 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение заявке №2013720664 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «TASTE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, знак «+», буквы «ТМ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа расположен изобразительный элемент в виде окружности, в которой расположен стилизованный крест. Указанные элементы выполнены в коричневом цвете. Под элементами «TASTE», «+», «ТМ» расположены словесные элементы «SURROUND SYSTEM», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «ТМ» и «+» являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью. Неохраноспособность указанных элементов заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013720664 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака по свидетельству №368601 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №368601 является комбинированным, включает в свой состав изобразительные элементы в виде восходящего солнца, выполненного в светло-коричневом, красном и желтом цветовом сочетании, и прямоугольника черного цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «TASTE» и «CIGARETTE TOBACCO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Словесные элементы «CIGARETTE TOBACCO» выполнены более мелким шрифтом, чем элемент «TASTE», и исключены из правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена для товаров 34 класс МКТУ.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 34 класса МКТУ «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки; спички; курительные принадлежности» заявленного обозначения и товаров 34 класса МКТУ «курительный табак» противопоставленного товарного знака, обусловленная совпадением сопоставляемых товаров по роду/виду, назначению, местам их реализации.



В части сравнительного анализа заявленного обозначения

и



противопоставленного товарного знака

необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения включают в свой состав словесный элемент «TASTE» (в переводе с английского языка означает: 1. вкус; 2. пробовать, отведать, см. <https://slovari.yandex.ru>), который визуальнo доминирует на фоне остальных словесных элементов сравниваемых обозначений («SURROUND SYSTEM» и «CIGARETTE TOBACCO»), которые выполнены мелким шрифтом.

При этом необходимо отметить, что словесные элементы «CIGARETTE TOBACCO» (в переводе с английского языка означает «сигаретный табак», см. <https://slovari.yandex.ru>) в противопоставленном товарном знаке исключены из правовой охраны и являются неохраняемыми, в силу чего индивидуализирующим словесным элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «TASTE».

В силу вышеуказанного в противопоставленном товарном знаке словесные элементы «TASTE» («ВКУС») и «CIGARETTE TOBACCO» («СИГАРЕТНЫЙ ТОБАК») по смыслу и визуально воспринимаются как самостоятельные словесные элементы, а не как словосочетание.

В заявленном же обозначении словесные элементы «TASTE» и «SURROUND SYSTEM» (в переводе с английского языка означает «система объемного звучания», см. он-лайн переводчики <https://slovari.yandex.ru>; <https://translate.google.ru>) не только отличаются размером шрифтового исполнения, но и выполнены шрифтом разного типа и цвета. Кроме того, после слова «TASTE» на той же строчке расположены элементы «+» и «ТМ», которые выполнены в той же цветовой гамме, что и слово «TASTE». В этой связи можно сделать вывод, что словесные элементы «TASTE» и «SURROUND SYSTEM» воспринимаются как самостоятельные элементы знака, не образующие словосочетания.

В силу изложенного, словесный элемент «TASTE» является доминирующим индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака, акцентирующим на себе внимание потребителей в первую очередь.

В этой связи с учетом фонетического и семантического тождества словесного элемента «TASTE», входящего в состав сравниваемых обозначений, можно сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается доводов заявителя о визуальных различиях сравниваемых знаков, то необходимо отметить, что в данном случае при наличии фонетического и семантического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов

«TASTE» сравниваемых обозначений графический критерий сходства является второстепенным.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 02.03.2015, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №368601 до степени их смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о наличии ряда регистраций товарных знаков с элементом «TASTE», то необходимо отметить, что указанный факт сам по себе не является основанием для вывода о том, что данный словесный элемент является слабым и не способен выполнять индивидуализирующую функцию.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 02.03.2015.