

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2015 (далее – Роспатент), поданное от имени Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731339, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013731339 с приоритетом от 11.09.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



«». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ: «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности».

Роспатентом 12.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения товарным знаком «» (свидетельство №368601 с приоритетом от 11.08.2006), зарегистрированным ранее на имя Скандинавиан Тобакко Груп Ассен А/С, Тобаксвей 1, 5610 Ассен, Дания (DK), в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения символ «+», представляющий собой общепринятый символ, является неохранным элементом, поскольку не обладает различительной способностью.

В поступившем 14.09.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. 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 словесными элементами «TASTE CIGARETTE TOBACCO», который с английского на русский язык переводится как «ПОПРОБУЙ СИГАРЕТНЫЙ ТАБАК», а заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент оригинальной формы и словесный элемент «TASTE+», в связи с чем сравниваемые обозначения фонетически и графически не сходны;
- 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 неохранным элемента.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731339 в отношении

всех товаров 34 класса МКТУ с исключением из охраны неохраноспособного элемента.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.09.2013) поступления заявки №2013731339 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям могут быть отнесены обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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 принимаются 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



«TASTE+», включающее в свой состав словесный элемент «TASTE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, знак «+» и изобразительный элемент в виде окружности, в которой расположено стилизованное изображение креста. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ: «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности».

Коллегия отмечает, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «+», представляющий собой математический символ (см. Яндекс.Словари, знак «+» - крестик, знак, сильная сторона, положительный момент, выгода, да, преимущество, совершенство, добродетель, достоинство), является неохраемым

на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью. Указанное заявителем в возражении не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №368601 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «, включающее в свой состав изобразительные элементы в виде восходящего солнца и прямоугольника на фоне которого расположены словесные элементы «TASTE» и «CIGARETTE TOBACCO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Словесные элементы «CIGARETTE TOBACCO» выполнены более мелким шрифтом, чем словесный элемент «TASTE», и исключены из правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, черном, светло-коричневом, красном и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ: «курительный табак».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) «TASTE» в переводе с английского на русский язык означает – «вкус, пробовать, отведать».

Коллегия отмечает, что словесный элемент «TASTE» является доминирующим элементом в заявленном обозначении, так как он по сравнению с изобразительным элементом легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары конкретного лица.

В противопоставленном товарном знаке [1] доминирующим элементом является словесный элемент «TASTE», поскольку он визуально выделяется на фоне остальных словесных элементов «CIGARETTE TOBACCO», которые выполнены мелким шрифтом. При этом следует отметить, что словесные элементы «CIGARETTE TOBACCO» (в переводе с английского на русский язык означают

«сигаретный табак», см. Яндекс. Словари) включены в товарный знак в качестве неохраняемых. Следует отметить, что, словесные элементы «TASTE» (вкус) и «CIGARETTE TOBACCO» (сигарета табак) не образуют словосочетания, по причине грамматического и композиционного использования их в знаке.

В силу изложенного, словесный элемент «TASTE» является доминирующим индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Фонетическое, семантическое тождество словесного элемента «TASTE», включенного в состав сопоставляемых обозначений в качестве «сильного» индивидуализирующего элемента обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Что касается доводов заявителя о визуальных различиях сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Исполнение сравниваемых словесных элементов «TASTE» буквами латинского алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Имеющиеся визуальные отличия в заявленном обозначении (изобразительный элемент в виде окружности, стилизованное изображение креста) и в противопоставленном знаке [1] (изобразительные элементы в виде восходящего солнца и прямоугольника) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Товары 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности», и товары 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] «курительный табак», являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, условия реализации. Однородность товаров 34 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в решение Роспатента от 12.05.2015 вывод о том, что сравниваемые

обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Что касается довода заявителя о наличии ряда регистраций товарных знаков с элементом «TASTE», то необходимо отметить, что указанный факт сам по себе не опровергает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2015, оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2015.