

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2015, поданное по поручению компании Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729792, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013729792, поданной 29.08.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигариллы; сигары; спички; табак».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Heritage 1492**», включающее, помимо словесного элемента «Heritage», выполненного стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, сочетание цифр «1492».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.06.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием заявленного обозначения условиям государственной регистрации в качестве товарного знака. Указанное решение было принято на основании заключения по результатам экспертизы, котором было установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит указание на дату основания производства (1492), однако к заявке не приложены документы, подтверждающие указанную дату основания.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что дата основания производства может быть включена в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента только при представлении соответствующих документов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку документальных подтверждений представлено не было, обозначение признано вводящим потребителя в заблуждение относительно свойств и качества товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения со словесным элементом «HERITAGE» серии товарных знаков, зарегистрированных под №513175 [1], №498366 [2], №498493 [3], №498375 [4], №535303 [5], ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2015, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

Заявитель полагает, что нет каких-либо разумных причин считать, что число 1492 указывает на дату основания производства. Оно не сопровождается характерными для даты основания производства служебными словами, кроме того, вряд ли какое-либо производство, не связанное с добычей полезных ископаемых, может существовать в течение более 520 лет.

Число 1492 - это год открытия Америки Колумбом, и, соответственно, это единственная ассоциация, которую может вызвать это число как дата. Таким образом, общий смысл заявленного обозначения – это «Наследие 1492 года», т.е. продолжение исторических традиций, заложенных открытием Америки, что полностью фантазийно.

Заявленное обозначение не сходно до степени смешения ни с одним из противопоставленных товарных знаков. Сам по себе факт наличия слова

«HERITAGE» в нескольких товарных знаках нельзя рассматривать как серию и сопоставлять заявленное обозначение с общим элементом этой серии, поскольку в соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходства сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохранных обозначений. В данном случае слово «HERITAGE» используется в противопоставленных знаках в различных графических формах и не представляет собой один и тот же элемент, а другие (присоединяемые) элементы противопоставленных знаков не представляют собой ни формантов, ни неохранных обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.06.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, которое состоялось 12.02.2016, заявителем были представлены информационные материалы, содержащие сведения о табачных изделиях (сигарах), маркированных заявленным обозначением.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.08.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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, 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), 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).

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**Heritage 1492**», включающее словесный элемент «Heritage» и сочетание цифр «1492».

Словесный элемент «Heritage» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «наследство», «наследие» (см. Новый Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, «Русский язык», 1996).

Сочетание цифр «1492» представляет собой число, которое может, в частности, указывать на год открытия Америки Колумбом. В целом заявленное обозначение, с учетом заявленных товаров 34 класса МКТУ, может восприниматься как «Наследие 1492 года» - указание на продолжение традиций возделывания и обработки табака, начало которому было положено открытием Америки в 1492 году. Именно в таком контексте рекламируются табачные изделия (сигары), маркированные заявленным

обозначением. Однако смысл заявленного обозначения неоднозначен и может иметь другие трактовки, вызывая в сознании потребителя дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации.

Таким образом, заявленное обозначение «**Heritage 1492**» носит фантазийный характер, в котором словесный элемент семантически связан сочетанием цифр, т.е. эти элементы не могут быть разделены и должны рассматриваться как единое обозначение без деления его на части.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ROYAL HERITAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского на русский язык словосочетание «ROYAL HERITAGE» может обозначать королевское наследие, царское наследие, великолепное наследие и т.д.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «AMERICANO HERITAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ввиду того, что словесные элементы в словосочетании «AMERICANO HERITAGE» относятся к лексическим единицам разных языков (португальский и английский), оно не имеет точного перевода и может обозначать американское наследие, американский наследник и т.д.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в темно-синем, черном, светло-бежевом цветовом сочетании. В переводе на русский язык словосочетание «COLUMBIA HERITAGE» может обозначать Колумбийское наследие или наследие Колумбии.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение , включающее

словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в темно-синем, черном, светло-бежевом цветовом сочетании. В переводе с английского на русский язык словосочетание «IMPERIAL HERITAGE» может обозначать имперское наследие, императорское наследие, великолепное наследие и т.д.

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «PRESIDENT HERITAGE», выполненные близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованных крыльев. В переводе с английского на русский язык словосочетание «PRESIDENT HERITAGE» может обозначать президентское наследие, губернаторское наследие, и т.д.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «HERITAGE», благодаря дополнительным словесным элементам в противопоставленных товарных знаках [1] – [5] и сочетанию цифр в заявленном обозначении, в сравниваемые знаки заложены различные понятия и идеи, что определяет семантическое различие между ними. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят на потребителя разное общее зрительное впечатление, благодаря присутствию дополнительных словесных элементов, использованию оригинального шрифта, изобразительных элементов и цветового сочетания.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки [1] – [5] зарегистрированы на одно лицо - Манчестер групп ЛТД, Белиз, вывод экспертизы о том, что они образуют серию товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров, принадлежащих одному лицу, нельзя признать убедительным, поскольку на территории Российской Федерации действуют товарные знаки, включающие словесный элемент «HERITAGE», зарегистрированные в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя других лиц («CORONA HERITAGE» по свидетельству №478152, «SOBRANIE MODERN HERITAGE» по свидетельству №482671) и имеющие более ранний приоритет.

Анализ товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [5] и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, показал их однородность в силу идентичности.

Однако, принимая во внимание отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, отсутствует вероятность их смешения даже в отношении однородных товаров, поскольку они не вызывают в сознании потребителя сходных ассоциаций, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения и, соответственно, принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, отменить решение Роспатента от 16.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729792.