

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 09.09.2016 (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Швейцария (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442426, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010738043 с конвенционным приоритетом от 29.07.2010 зарегистрирован за №442426 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.2011 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя БР Интернешнл Холдингз Инк., Британские Виргинские острова (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «BUSINESS ROYALS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент 09.09.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №442426 в отношении товаров 34 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является фонетически, семантически и графически сходным с товарными знаками по свидетельствам №239440, №151319, №162853, №232401, №239440, охраняемыми в отношении однородных товаров 34

класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение. Данный довод мотивирован наличием в оспариваемом и противопоставленных знаках тождественного словесного элемента «ROYALS».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442426 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.07.2010) конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №442426 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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), 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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №442426 представляет собой словесное обозначение «BUSINESS ROYALS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239440 представляет собой словесное обозначение «ROYALS» [1], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

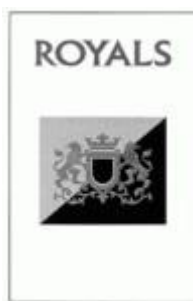
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №151319 представляет собой словесное обозначение «ROTHMANS ROYALS» [2], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №162853 представляет



собой комбинированное обозначение [3] в виде этикетки, включающей словесный элемент «ROTHMANS ROYALS», выполненный буквами латинского алфавита в две строки, и расположенные под ним графические элементы – герб и геометрическую фигуру трапецевидной формы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №232401 представляет



собой комбинированное обозначение [4] в виде этикетки, включающей, словесный элемент «ROYALS», выполненный буквами латинского алфавита, и графический элемент, представляющий собой герб.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Однородность товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, очевидна, поскольку они совпадают.

Поиск в словарно-справочных источниках показал, что слово «royals» является существительным во множественном числе и в переводе с английского

языка на русский язык означает - «члены королевской семьи». Слово «business» в переводе с английского языка на русский имеет следующие значения - «дело, занятие, специальность» (<http://translate.academic.ru>).

Выявленные значения словесных элементов, включенных в оспариваемый знак, позволяют сделать вывод о том, что в совокупности данные элементы не образуют словосочетание, значение которого доступно для понимания российскому потребителю. В связи с этим, коллегия считает, что при анализе оспариваемого знака на сходство с противопоставленными знаками целесообразно рассматривать данные словесные элементы по отдельности.

Словесный элемент «ROYALS» включен в противопоставленные знаки [1-4]. При этом, в знаке [1] данный элемент является единственным, в знаках [3-4] - занимает доминирующее положение, поскольку выполнен крупным шрифтом и легче запоминается, чем графические элементы и словесные элементы, выполненные в более мелком масштабе. В знаке [2] данный элемент занимает положение, равноценное другому элементу - «ROTHMANS». По мнению коллегии, из указанного следует, что элемент «ROYALS», будучи сильным элементом в знаках [1-4], положен в основу серии знаков.

Следует также отметить, что до даты приоритета оспариваемого знака правовая охрана словесному элементу «ROYALS» в отношении товаров 34 класса МКТУ была предоставлена только на имя лица, подавшего возражение.

Анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что словесный элемент, включенный в оспариваемый знак и имеющий самостоятельное значение, является фонетически и семантически тождественным словесному элементу («ROYALS»), включенному в противопоставленные знаки.

Кроме того, выполнение данного элемента в сравниваемых обозначениях одинаковым шрифтом и буквами одного (латинского) алфавита усиливает их визуальное сходство в целом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что присутствие в оспариваемом знаке элемента «ROYALS» способствует его фонетическому, семантическому и графическому сходству с серией знаков, принадлежащих лицу,

подавшему возражение. В связи с этим, оспариваемый знак может восприниматься потребителем как продолжение уже существующей серии, что может привести к смешению на рынке однородных товаров 34 класса МКТУ, маркированных оспариваемым и противопоставленными знаками.

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, и, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442426 недействительным полностью.