

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 14.06.2016 возражение компании Global Marketing and Distribution AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1213838 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1213838 с конвенционным приоритетом от 20.06.2014 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1213838 представляет собой



комбинированное обозначение с выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесным элементом «HERITAGE» и сочетанием цифр «1492».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1213838. Данное решение было принято после направления заявителю уведомления о предварительном отказе от 29.07.2015, на которое им не был представлен какой-либо отзыв.

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку был мотивирован по результатам экспертизы этого знака его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так как сочетание цифр «1492» указывает на дату основания производства, но заявителем не были представлены документы, подтверждающие эту дату основания, ввиду чего данный элемент признан характеризующим товары и способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров.

Кроме того, рассматриваемый знак был признан сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 513175 [1], 498366 [2], 498493 [3], 498375 [4] и 535303 [5], охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет, то есть не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.02.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что число «1492» не воспринимается как дата основания производства, поскольку не сопровождается характерными для даты основания производства служебными словами, причем вряд ли какое-либо производство, не связанное с добычей полезных ископаемых или книгопечатанием, может существовать в течение более чем 520 лет. В возражении отмечено, что число «1492» – это год открытия Америки Христофором Колумбом, с чем и ассоциируется данная дата, а его сочетание со словом «HERITAGE» («HERITAGE 1492») означает «Наследие 1492 года», то есть продолжение исторических традиций, заложенных открытием Америки, что усиливается за счет наличия в знаке словесного элемента «TRADICION DE EXCELENCIA» (в переводе с испанского языка – «традиция превосходства» или «традиция совершенства») и изобразительных элементов, в частности, в виде стилизованного изображения креста тамплиеров, украшавшего паруса кораблей Колумба, схематичных изображений портрета самого Колумба и конкистадора,

что обуславливает фантазийный характер сочетания элементов «HERITAGE 1492» в составе рассматриваемого комбинированного знака.

При этом заявителем указано, что рассматриваемый знак не является сходным с противопоставленными товарными знаками [1 – 5], так как они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв, составом звуков и букв, цветовым и шрифтовым исполнением и внешней формой изобразительных элементов, в силу чего производят совершенно разное общее зрительное впечатление, и имеют совершенно разные смысловые значения из-за сочетания в них слова «HERITAGE» с разными элементами, что обуславливает отсутствие какого-либо сходства у сравниваемых знаков в целом.

Кроме того, в рассматриваемом возражении отмечено, что решением Роспатента от 25.02.2016 было удовлетворено возражение заявителя на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013729792, в результате чего предоставлена правовая охрана товарному знаку «HERITAGE 1492» на имя заявителя.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1213838 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

К возражению были приложены сведения из Интернета, выдержки из словарей и копия вышеуказанного решения Роспатента от 25.02.2016.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.06.2014) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1213838 с конвенционным приоритетом от 20.06.2014 представляет собой комбинированное



обозначение

, в котором доминирует выполненный оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «HERITAGE» в сочетании с числом «1492», так как они занимают центральное положение и большую часть пространства, запоминаются легче, чем графические элементы, и выполнены более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

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 Христофором Колумбом. Слово «HERITAGE» в сочетании с этим числом, с учетом приведенных в международной регистрации знака 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 рассматриваемым знаком, что усиливается и за счет наличия в знаке, в частности, стилизованного изображения креста тамплиеров, украшавшего паруса кораблей Колумба, и схематичных изображений портрета самого Колумба и конкистадора. К тому же указанное сочетание слова и числа в сознании потребителя способно породить дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации.

Исходя из данных обстоятельств, доминирующий в рассматриваемом знаке элемент «HERITAGE 1492», как единое (неделимое) обозначение, в котором словесный элемент семантически связан с указанным числом, носит фантазийный характер.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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 языка словосочетание «ROYAL HERITAGE» может означать «королевское наследие; царское наследие; великолепное наследие».

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 означать, например, «американское наследие; американский наследник».

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 означать «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 языка словосочетание «IMPERIAL HERITAGE» может означать «имперское наследие; императорское наследие; великолепное наследие».

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PRESIDENT HERITAGE», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крыльев. В переводе с английского языка словосочетание «PRESIDENT HERITAGE» может означать «президентское наследие; губернаторское наследие».

Несмотря на то, что рассматриваемый знак и противопоставленные товарные знаки действительно включают в себя слово «HERITAGE», благодаря иным словам в противопоставленных товарных знаках [1 – 5] и сочетанию цифр в рассматриваемом знаке, в сравниваемые знаки заложены совершенно разные понятия и идеи, что обуславливает семантическое различие между ними. К тому же они производят совершенно разное общее зрительное впечатление в силу присутствия в них дополнительных словесных элементов, использования оригинального шрифта, изобразительных элементов и цветового сочетания.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства между рассматриваемым знаком и противопоставленными товарными знаками.

При этом необходимо отметить, что противопоставленные товарные знаки вовсе не образуют серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу, поскольку на территории Российской Федерации охраняются и другие товарные знаки, включающие слово «HERITAGE», с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя других лиц (например, «CORONA HERITAGE» по свидетельству № 478152, «SOBRANIE MODERN HERITAGE» по свидетельству № 482671).

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 34 класса МКТУ, для

индивидуализации которых предназначены сравниваемые (несходные) знаки, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также отметить, что решением Роспатента от 25.02.2016 было удовлетворено аналогичное возражение заявителя на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013729792, в результате чего уже предоставлена правовая охрана товарному знаку «HERITAGE 1492» на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1213838.