

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 19.10.2012, поданное компанией Philip Morris Products S.A., Швейцария (далее – заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1064971/50, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой синий прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «ACTIVATE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен элемент «2 IN 1», размер которого значительно меньше размера букв, которыми выполнен словесный элемент «ACTIVATE», и изобразительного элемента в виде круга зеленого цвета с тонким незамкнутым контуром, на фоне которого размещен равносторонний треугольник. В центре обозначения расположены буквенные элементы «L&M», под которыми расположены словесные элементы «ACTIVATE FRESH FLAVOUR». Обозначение выполнено в голубой, зеленой, серебристой и белой цветовой гамме.

Решением Роспатента от 18.07.2012 знаку по международной регистрации №1064971 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 6 и 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1064971 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №463004 [1], зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Входящий в состав знака элемент «2 IN 1» является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, поскольку переводится с английского языка как «два в одном» и может указывать на характеристику товара.

Заявитель согласен с дискламацией словесных элементов «FRESH FLAVOUR».

В возражении от 18.10.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 18.07.2012.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не являются сходными в целом;

- заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ACTIVATE 2 IN 1», который произносится как «эк-ти-вейт то ин у-ан», словесный элемент противопоставленного знака произносится как «эк-ти-вейт», то есть имеет место существенные фонетические отличия за счет различия длины фонетических рядов и различия их конечных частей;

- сравниваемые знаки отличаются визуально и создают разное зрительное впечатление, что обусловлено доминированием в заявленном обозначении стилизованного изображения кнопки «play», выполненной в ярком зеленом цвете и имеющей размер, превышающий высоту букв других элементов, при этом выполненным светло-серым цветом элемент «ACTIVATE» визуально является слабым элементом знака по международной регистрации №1064971 по сравнению с более ярким элементом «2 IN 1», выполненным в зеленом цвете;

- сравниваемые обозначения не являются сходными семантически, поскольку с учетом доминирования в заявленном обозначении стилизованного изображения кнопки обозначение «ACTIVATE 2 IN 1» может переводиться как «включай два в одном» в отличие от противопоставленного знака «ACTIVATE», которое переводится как «активизировать»;

- нельзя согласиться с мнением экспертизы о неохраноспособности элемента 2 IN 1, так как он не указывает на какие-либо характеристики заявленных товаров 34 класса МКТУ, являясь фантазийным;

- не известны факты использования этого элемента какими-либо иными фирмами, кроме заявителя, в связи с чем предположение экспертизы о возможности нарушения прав третьих лиц в случае предоставления правовой охраны элементу 2 IN 1 не имеет под собой никаких оснований;

- указанные выше различия позволяют считать сравниваемые обозначения несходными до степени смешения, поскольку они отличаются фонетически, семантически и визуально;

- семантически доминирующим элементом знака является элемент «L&M», а также стилизованное изображение кнопки «play», имеющей фантазийное значение в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.12.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- 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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 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 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров:

- общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.2.3 Правил).

Как указано выше, знак по международной регистрации №1064971 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ACTIVATE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающего в переводе с английского – активизировать, приводить в действие, включать (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo), под которым расположен элемент «2 IN 1», возможный перевод которого с английского языка «два в одном», размер которого значительно меньше размера букв, которыми выполнен словесный элемент «ACTIVATE», и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кнопки в виде круга зеленого цвета с тонким незамкнутым контуром, на фоне которого размещен равносторонний треугольник. В центре изображения расположены буквы «L&M», под которыми расположены словесные элементы «ACTIVATE FRESH FLAVOUR». Обозначение выполнено в голубой, зеленой, серебристой и белой цветовой гамме. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 34 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 34 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «ACTIVATE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающий в переводе с английского языка «активизировать, приводить в действие, включать». Знак зарегистрирован для товаров 34 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Сходство обозначения по международной регистрации и противопоставленного товарного знака обусловлено полным вхождением противопоставленного товарного знака «ACTIVATE» в состав заявленного обозначения в качестве значимого элемента. Данное обстоятельство способно вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности, товаров, маркированными сходными обозначениями, одному производителю, что не соответствует действительности.

Однородность товаров 34 класса МКТУ сравниваемых знаков обусловлена тем, что они имеют один вид (табак, сигареты, спички и др.), относятся к одной родовой группе (табачные изделия, курительные принадлежности), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам, делая вывод о сходстве сравниваемых обозначений, принимала во внимание, что на стадии экспертизы обозначения на соответствие требованиям законодательства от владельца противопоставленного товарного знака компании Джапан Тобакко Инк., Япония, 16.06.2011 поступила корреспонденция, в которой он выражает несогласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1064971.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых эти обозначения предназначены, свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных товаров и,

как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается, словесного элемента «2 IN 1», входящего в состав заявленного обозначения, то экспертизой не представлено материалов, подтверждающих использование этого элемента различными изготовителями товаров 34 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны, что может повлечь нарушение прав третьих лиц, использующих указанный элемент в составе товарных знаков.

Таким образом, основания для признания элемента «2 IN 1», входящего в состав знака по международной регистрации №1064971, не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2012.