

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

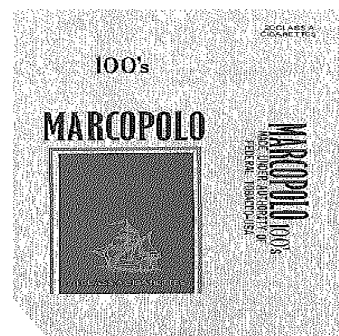
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 19.08.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457, поданное «Global Marketing and Distribution AG», Швейцария (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Объемный знак с конвенционным приоритетом от 21.07.2014 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 25.07.2014 за № 1218457 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 25.09.2015), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1218457 не соответствует требованиям пунктов 1 (3,4), 3 (1), 6 (2), статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу знак по международной регистрации



№ 1218457 сходен до степени смешения с товарным знаком (свидетельство № 104213 с приоритетом от 24.12.1990, срок действия регистрации продлен до 24.12.2020), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя «Н.В. Суматра Тобекко Трейдинг Компани» (Индонезия) [1]. В предварительном отказе также указано на наличие в заявленном знаке неохраноспособных элементов «Little Cigars CHERRY», а также на возможность введения потребителя в заблуждение в отношении товаров 34 класса МКТУ, за исключением товара «сигары».

В поступившем 19.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.04.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявитель согласен с доводами экспертизы в части отнесения словесных элементов «Little Cigars CHERRY» к неохраняемым элементам;
- заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак [1] и знак по международной регистрации № 1218457 не являются сходными до степени смешения, а их сосуществование на рынке возможно без риска введения потребителей в заблуждение;
- в возражении приведен анализ сравниваемых знаков и сделан вывод об их несхождении;
- заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] достигнуто Соглашение о регистрации в США спорного знака, а также других знаков заявителя по международным регистрациям №№ 1219278, 1218454, 1218455, 1218734;

- заявитель является производителем сигарилл и сигар различных брендов и осуществляет их ввоз на территорию Российской Федерации, что подтверждается соответствующими договорными отношениями;
- спорному знаку предоставлена правовая охрана на территории различных стран мира, среди которых, в частности: Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Норвегия, Португалия, Швеция, Словакия, Турция;
- рассматриваемый знак в связи с активным использованием и маркетинговым продвижением приобрел различительную способность и узнаваемость среди потребителей табачной продукции;
- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием. В соответствии с Определением СИП от 24.03.2016 исковое заявление было принято к рассмотрению и было назначено судебное заседание на 19.09.2016.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- соглашение между заявителем и компанией «Н.В. Суматра Тобекко Трейдинг Компании» (копия с переводом);
- контракт на поставку сигар и сигарилл между Заявителем и ООО «Ван Трейд» (копия);
- информация о международной регистрации № 1218457 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- информация о международной регистрации № 1219278 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- информация о международной регистрации № 1218454 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);

- информация о международной регистрации № 1218455 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- информация о международной регистрации № 1218734 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 104213 (копия), определение о принятии искового заявления к производству (электронная копия из системы <http://kad.arbitr.ru>).

На заседании коллегии представителем заявителя было заявлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с рассмотрением искового заявления в Суде по интеллектуальным правам, а также к материалам дела были приобщены документы:

- копия договора подряда с выпиской на русском языке;
- уведомление о реорганизации РТИС и передаче прав по договору подряда;
- декларация на товары о ввозе сигарилл «Marco Polo» дистрибьютором на территорию Российской Федерации;
- справка об объемах продаж на территории Российской Федерации;
- копии фотографий упаковок продукции заявителя;
- отчет об отслеживании почтового отправления.

Рассмотрев ходатайство о переносе заседания коллегия отказала в его удовлетворении, о чем сделана отметка в протоколе заседания. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность оспариваемого решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 19.08.2016, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.07.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1218457 правовая база для оценки

охраноспособности знака включает в себя 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 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, либо назначением товаров.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, а именно, обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

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.

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).

Сходство объемных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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.



Знак по международной регистрации № 1218457 представляет собой объемное обозначение в виде упаковки для табачной продукции, включающее словесный элемент «Marco Polo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки и расположенный на лицевой и боковых сторонах упаковки. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarillos, cigars, allumettes, tabac (pour des cigarettes à rouler et pipes)» («сигариллы, сигары, спички, табак (для скручивания сигарет и трубок)») в цветовом сочетании «золотой, коричневый, красный».

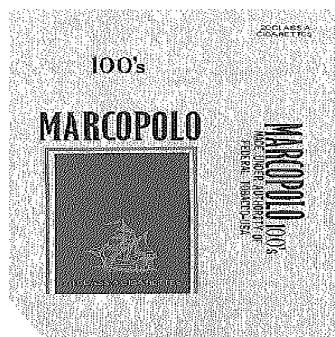
В возражении, поступившем 19.08.2016, заявитель выразил согласие с доводами, изложенными в заключении по результатам экспертизы, в части отнесения словесных элементов «Little Cigars CHERRY» к неохраемым элементам (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

Форма упаковки, заявленной в международной регистрации № 1218457, определяется главным образом функциональным назначением товаров 34 класса МКТУ, является неохраемой на основании пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку (см. решение Роспатента от 25.09.2015) и заявителем, согласно материалам возражения, не оспаривается.

Как было указано выше словесные элементы «Little Cigars CHERRY» являются неохраемыми и указывают на определенный вид заявленных товаров 34 класса МКТУ «сигары» и их свойство («little» - в переводе с английского языка на русский

язык «маленький» см. <http://translate.academic.ru/little/en/ru>) и состав («CHERRY» - в переводе с английского языка на русский язык «вишня, вишневый» см. <http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/cherry>). В отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации № 1218457 и не являющихся сигарами, словесный элемент «Cigars» является ложным на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации (см. решение Роспатента от 25.09.2015).

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1218457 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 104213 является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы «MARCOPOLO», «100s», «20 class A Cigarettes», «MADE UNDER AUTHORITY OF FEDERAL TOBACCO-USA», а также изобразительный элемент в виде парусника. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «красный, золотистый, черный». Все цифровые, буквенные и словесные обозначения, кроме «MARCOPOLO», являются неохранными. Срок действия регистрации продлен до 24.12.2020.

Сравнительный анализ знаков позволил выявить следующее. При определении сходства сравниваемых знаков по международной регистрации № 1218457 и противопоставленного знака [1] коллегия исходила из того, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в обозначении учитывается фактор визуального и смыслового доминирования одного из элементов. В данном случае доминирующими элементами, входящими в состав знака по международной регистрации № 1218457 и противопоставленного знака [1], являются словесные

элементы «Marco Polo» / «MARCOPOLO», которые характеризуются тождественным звучанием.

В части семантического критерия сходства следует отметить, что словесные элементы «Marco Polo» / «MARCOPOLO» не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако, соотносятся с именем и фамилией известного средневекового итальянского купца и мореплавателя Марко Поло (Marco Polo) (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>), что обуславливает вывод об одинаковых смысловых ассоциациях, возникающих при восприятии этих словесных элементов.

Также необходимо отметить, что исполнение сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов буквами одного и того же алфавита (латинского) усиливает их сходство друг с другом по визуальному критерию сходства.

Учитывая проведенный анализ, коллегия считает, что знак по международной регистрации № 1218457 является сходным с противопоставленным товарным знаком [1] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, то коллегия отмечает следующее.

Товары 34 класса МКТУ перечня международной регистрации № 1218457 однородны товарам 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «сигареты», поскольку они относятся к одному роду товаров (табачная продукция), изготовлены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации, круг потребителей. Однородность сравниваемых товаров 34 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о наличии Соглашения с правообладателем противопоставленного товарного знака [1] о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в США, не может быть учтен, поскольку оно не распространяется на территорию Российской Федерации.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 1218457 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения.

В связи с этим решение Роспатента от 19.04.2016 о несоответствии знака по международной регистрации № 1218457 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы о неиспользовании противопоставленного товарного знака [1], а также документы, касающиеся деятельности заявителя и использования им обозначения «Marco Polo», в том числе на территории Российской Федерации, в отношении товаров 34 класса МКТУ, не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. При оценке соответствия/несоответствия знака по международной регистрации № 1218457 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о нарушении «старшего права» на товарный знак [1] правообладателя в отношении однородных товаров.

Относительно довода заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] коллегия считает необходимым отметить, что соответствующее решение Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-156/2016 не принято. Таким образом, в настоящее время правовая охрана указанного противопоставленного товарного знака [1] является действующей.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2016.