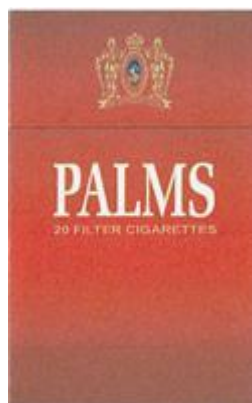


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 28.09.2016, поданное по поручению компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569057, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014801138, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2014, зарегистрирован 24.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 569057 на имя Хоменко Валерия Григорьевича, Республика Крым, г. Ялта (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, путем признания действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины №124734 с приоритетом от 02.03.2009, на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем 28.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация

товарного знака по свидетельству № 569057 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 35-ФЗ, вступившими в силу с 1 октября 2014г).

Доводы возражения сводятся к следующему.

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «**PALL MALL**», охраняемым в Российской Федерации согласно регистрации №196950[1], а также с товарными знаками со словесным элементом «**PALL MALL**», охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров по свидетельствам №№190840[2], 14324[3], 204011[4], 305885[5], 223768[6], 226317[7], 375681[8], 386452[9], 385248[10], 398403[11], 385250[12], 385249[13], 398498[14], 421268[15], 421393[16], 421953[17], 421394[18], 408593[19], 408594[20], 408595[21], 414652[22], 414653[23], 430798[24];

- геральдический элемент, включенный в оспариваемый товарный знак, является сходным до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, также включающими геральдический элемент;

- включенные в геральдический элемент оспариваемого товарного знака словесные элементы «**IN HOC SIGNO FELICES**» являются сходными до степени смешения со словесными элементами «**IN HOC SIGNO VINCES**», а словесные элементы геральдического элемента оспариваемого товарного знака «**PER ASPERA AD ASTRA**» тождественны словесным элементам «**PER ASPERA AD ASTRA**», включенным в геральдические элементы вышеуказанных противопоставляемых товарных знаков, охраняемыми в Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство товарных знаков «**PALL MALL**» и словесного элемента «**PALMS**» обусловлено совпадением четырех из шести звуков по фонетическому критерию сходства, при этом совпадающие звуки тождественно расположены в начале слов, а графическое сходство обусловлено графическим совпадением четырех из пяти букв. Сходство словесно-графического геральдического элемента оспариваемого товарного знака с противопоставленными

средствами индивидуализации лица, подавшего возражение, усиливается их сходством со словесно-графическими элементами вышеуказанных товарных знаков [2] – [4], [6], [7], что обусловлено сходством словесных элементов, совпадением внешней формы и отдельных присутствующих изобразительных элементов.

Резюмируя изложенное, лицо, подавшее возражение, полагает, что «...в оспариваемом товарном знаке не один, а практически все элементы являются сходными до степени смешения с охраняемыми товарными знаками лица, подавшего возражение...», и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569057 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №569057 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2014) поступления заявки №2014801138 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №569057 включает в себя упомянутый Кодекс с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 35-ФЗ, вступившими в силу с 1 октября 2014г., 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 требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

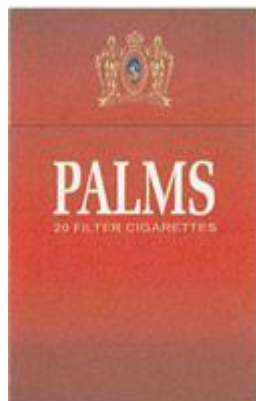
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, включающей геральдический элемент, под которым расположен словесный элемент «**PALMS**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым размещены элементы «20 FILTER CIGARETTES», выполненные шрифтом меньшего размера.

Товарный знак охраняется в темно-красном, белом, золотом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты с заменителем табака, кроме лекарственных, папиросы; сигареты (с фильтром); сигареты».

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку лицо, подавшее возражение, ссылается на сходство его словесного элемента «**PALMS**» со словесным товарным знаком «**PALL MALL**» по свидетельству № 196950 и с комбинированными товарными знаками [2] – [24], включающими словесные элементы «**PALL MALL**», а также на сходство геральдического словесно-изобразительного элемента с комбинированными товарными знаками, включающими сходные геральдические словесно-изобразительные элементы, которые ранее были зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1] – [24], показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе товаров.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству №569057 было получено путем признания его Российской Федерацией в связи с присоединением Республики Крым. Такое волеизъявление государства было закреплено в соответствующих нормативных актах.

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №189-ФЗ в статью 13.1 Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) внесены изменения, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не может быть оспорено и признано недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В настоящем же возражении предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается по пункту 10 статьи 1483 Кодекса, согласно которому сравнению подлежат отдельные элементы оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [24] в целом, которые относятся к средствам индивидуализации лица, подавшего возражение.

Сравнительный анализ словесного элемента «**PALMS**» со словесным товарным знаком «**PALL MALL**» по свидетельству №196950[1], выполненным

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, показал следующее.

Несмотря на совпадение четырех букв (P, A, L, M) в целом сравниваемые словесные элементы различаются общим количеством букв (5 букв – 8 букв) и слов, так как противопоставленный товарный знак содержит два слова, образующих словосочетание. Словесные элементы содержат также разный набор звуков [p a: m s] – [p æ l m æ l], что определяет отсутствие фонетического вхождения одного словесного элемента в другое. В целом указанные различия обуславливают отсутствие фонетического сходства между сравниваемыми элементами.

Сравниваемые словесные элементы также обладают семантическими различиями, поскольку слово PALMS является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «ладони, лапы, пальмы», а словосочетание PALL MALL может восприниматься как название старинной игры в шары «rall-mall» или словосочетание, образованное лексическими единицами PALL (покрывало, мантия, облачение, завеса, пелена) и MALL (место для гуляния, аллея) (см. Новый Англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1996), т.е. в них заложены различные понятия и идеи.

Сравниваемые словесные элементы различаются визуальной длиной, поскольку словосочетание PALL MALL состоит из двух слов, в отличие от одного слова PALMS, который выполнен белыми буквами на красном фоне, что определяет в целом разное визуальное восприятие этих элементов.

С учетом указанных различий коллегия делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между словесным элементом «PALMS» и словесным товарным знаком «PALL MALL», поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки [2] – [24] в целом также не могут рассматриваться как сходные с отдельными элементами оспариваемого товарного знака (со словесным элементом «PALMS» или с геральдическим словесно-изобразительным элементом), поскольку каждый из них

состоит из комбинации словесных и изобразительных элементов с использованием различной цветовой гаммы, образующих сложную композицию, доминирующее положение в которой занимает словесный элемент «PALL MALL».

Коллегия полагает некорректным сравнение отдельных элементов противопоставленных товарных знаков с элементами оспариваемого товарного знака.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак включает в себя в качестве элементов обозначения, сходные до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, относящимся к средствам индивидуализации лица, подавшего возражение.

Изложенное свидетельствует о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 569057.