

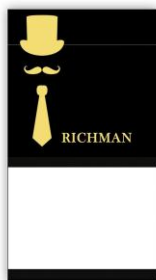
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 15.05.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ТОБАККО УНИВЕРСАЛ ЛТД, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015725352, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015725352, поданной 13.08.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



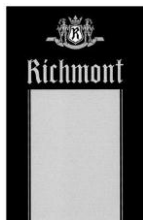
, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположены изобразительные элементы в виде стилизованных изображений шляпы, усов, галстука и словесный элемент «RICHMAN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в черном, белом, желтом, сером цветовом сочетании.

Роспатентом 16.03.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015725352 в отношении товаров 34 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось

закключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Закключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками:



- по свидетельству №318803 с приоритетом от 25.01.2005 (срок действия регистрации продлен до 25.01.2025) – (1);

RICHMOND ROYAL

- по свидетельству №567706 с приоритетом от 24.11.2014 – (2);

RICHMOND

- по свидетельству №438636 с приоритетом от 11.08.2010 – (3);



- по свидетельству №373546 с приоритетом от 19.07.2007 – (4);



- по свидетельству № 373547 с приоритетом от 19.07.2007 – (5);

LE RICHMOND

- по свидетельству №355821 с приоритетом от 26.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 26.07.2026) – (6);

LE RICHEMOND

- по свидетельству №337483 с приоритетом от 26.07.2006 – (7),

правовая охрана которым предоставлена на имя Ричмонд Табакко Продактс ЛТД, Паркшот Хаус, 5 Key Road, Ричмонд, TW9 2PR, Великобритания в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В Роспатент 15.05.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно данным Госреестра срок действия регистрации противопоставленного товарного знака (7) истек 26.07.2016, в связи с чем он не может быть принят во внимание;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-6) не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства, ввиду нижеследующего:

- в заявленном обозначении доминирующим элементом является изобразительный элемент - стилизованный образ мужчины, в то время как в противопоставленных знаках (2, 3, 6) словесные элементы являются доминирующими;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «RICHMAN» и «RICHMONT» - «RICHMOND» / «RICH MOND» - «LE RICHEMOND» обладают некоторой степенью схожести, вместе с тем, наличие отличающихся звуков [э] и [о] в конце сравниваемых слов, а также дополнительного звука [т] в слове «Richmont», звука [д] в слове «Richmond» и артикля [л`о] в слове «Le Richmond» позволяет говорить о низкой степени сходства сравниваемых обозначений;

- с точки зрения семантики в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи. Так, в заявленном обозначении словесный элемент «RICHMAN» представляет собой слитное написание словосочетания «rich man» и воспринимается в значении данных слов (rich man в переводе с английского языка означает «богатеи», «богач», «богатый человек»), наличие графических элементов (цилиндр, усы, галстук) усиливает его семантическое значение. Кроме того, словесный элемент rich man известен российскому потребителю по мюзиклу «Скрипач на крыше»;

- в противопоставленных знаках (1-6) словесные элементы «Richmond» и Richmont, Le Richmond, Rich Mond (вариации его написания) являются топонимами, обозначающими названия населенных пунктов Великобритании и США (при этом

название города Richmond, расположенного в США, хорошо известно российскому потребителю), которые могут быть восприняты потребителем в качестве указания на место производства товара, что подтверждается регистрацией товарных знаков № 394303 (с приоритетом от 19.09.2008 г.), № 395416 (с приоритетом от 19.09.2008 г.), № 396442 (с приоритетом от 23.09.2008 г.), № 395415 (с приоритетом от 19.09.2008 г.), № 396441 (с приоритетом от 23.09.2008 г.), № 415888 (с приоритетом от 20.11.2008 г.), № 394304 (с приоритетом от 19.09.2008 г.), № 303930 (с приоритетом от 30.03.2006), в которых словесный элемент «RICHMOND» исключен из правовой охраны;

- сравниваемые обозначения производят различное впечатление при их визуальном восприятии, поскольку обладают характерным графическим исполнением, имеющим различительную способность, которое легко запоминается потребителями и впоследствии позволяет им безошибочно узнавать данные обозначения;

- при оценке однородности товаров 34 класса МКТУ следует учитывать особенности реализации табачной продукции, а именно категории потребителей, которые делятся на три группы: 1) постоянные курильщики; 2) начинающие курильщики и 3) потенциальные курильщики;

- несмотря на то, что табачные изделия являются относительно дешевыми товарами, потребители (постоянные курильщики) хорошо знакомы с внешним видом упаковки. В отношении табачных изделий необходим более высокий уровень сходства знаков для возникновения схожести до степени смешения;

- таким образом, степень сходства, между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знакам (1-6) отсутствует, исходя из их внешнего вида, семантического значения, вида и характера изображений, цветовой гаммы.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015725352 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Информация с поискового портала Яндекс (результаты поиска по слову richmond);

2. Распечатки с сайта МУЛЬТИТРАН значение слова richmond;
3. Распечатка с сайта ВЦИОМ сведений о результатах проведенного телефонного опроса по теме «О сигаретах: упаковка как защита от подделок»;
4. Распечатка с сайта Википедия сведений о мюзикле «Скрипач на крыше»;
5. Информация по товарным знакам №№394303, 395416, 396442, 395415, 396441, 415888, 394304, 303930.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.07.2015) поступления заявки №2015725352 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 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 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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 требованиями пункта 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.

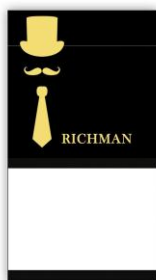
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

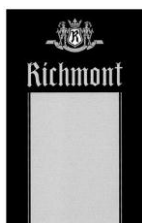
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположены изобразительные элементы в виде стилизованных изображений шляпы, усов, галстука и словесный элемент «RICHMAN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, в черном, белом, желтом, сером цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с обозначением по заявке №2015725352 в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- по свидетельству №318803 с приоритетом от 25.01.2005 (срок действия регистрации продлен до 25.01.2025) – (1);

RICHMOND ROYAL

- по свидетельству №567706 с приоритетом от 24.11.2014 – (2);

RICHMOND

- по свидетельству №438636 с приоритетом от 11.08.2010 – (3);



- по свидетельству №373546 с приоритетом от 19.07.2007 – (4);



- по свидетельству № 373547 с приоритетом от 19.07.2007 – (5);

LE RICHMOND

- по свидетельству №355821 с приоритетом от 26.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 26.07.2026) – (6);

LE RICHEMOND

- по свидетельству №337483 с приоритетом от 26.07.2006 – (7),

правовая охрана которым предоставлена на имя Ричмонд Табакко Продактс ЛТД, Паркшот Хаус, 5 Key Рoad, Ричмонд, TW9 2PR, Великобритания.

Правовая охрана знакам (1-7) предоставлена, в частности, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Согласно данным Госреестра срок действия регистрации №337483 (противопоставленный товарный знак (7)) истек 26.07.2016 и, следовательно, данной товарный знак не может быть противопоставлен.

В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленных знаков (1-6).

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «RICHMAN» заявленного обозначения и «RICHMONT» - «RICHMOND» - «RICH MOND» противопоставленных знаков (1, 3-5) показал их сходство, обусловленное наличием близких и совпадающих звуков и букв, близким составом гласных и согласных (из пяти согласных четыре совпадают), одинаковым количеством слогов.

Необходимо отметить, что начальные части сравниваемых слов имеют одинаковое звучание («rich»), конечные части – сходное («-man» - «-mont» - «-mond»). При этом сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков. Различные конечные части обозначений, которые в силу их безударного положения и существенной длины слов звучат нечетко, не обеспечивают качественно иное звучание слов сопоставляемых обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 6) также признаны коллегией сходными, поскольку включают фонетически сходные доминирующие словесные элементы «RICHMAN» - «RICHMOND» (анализ сходства которых изложен выше).

В отношении семантического критерия сходства словесных элементов сравниваемых обозначений установлено следующее.

Словесные элементы «RICHMAN» заявленного обозначения и «RICHMONT» «RICH MOND», «LE RICHMOND» противопоставленных знаков (1, 4-6) являются фантазийными. У словесного элемента «RICHMOND» противопоставленных знаков (2, 3) в переводе с английского языка имеется несколько значений (город, фамилия), при этом ни одной из версий восприятия обозначения нельзя отдать предпочтение и, следовательно, его семантика не является очевидной, восприятие словесного элемента «RICHMOND» средним российским потребителем является неоднозначным.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «RICHMAN» переводится как «богатый человек» неубедителен, поскольку словесные элементы «RICH» и «MAN» выполнены слитно, все буквы имеют одинаковый шрифт, цвет, размер, в связи с чем коллегия не имеет оснований для деления словесного элемента «RICHMAN» на части «rich» и «man» и восприятия его в значении, приведенном заявителем.

Довод заявителя о том, что наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов (стилизованных изображений шляпы, усов и галстука) способствует восприятию словесного элемента в значении «богач», «богатый человек», также не убедителен, поскольку является мнением самого заявителя, вместе с тем, в связи с отсутствием значения слова richman, данный изобразительный элемент может быть воспринят потребителем как некий образ мужчины.

Сходство словесных элементов усиливается за счет выполнения их буквами одного алфавита.

Ссылка заявителя на сведения из Википедии [4] не может повлиять на выводы коллегии, так как иллюстрирует только информацию о мюзикле «Скрипач на крыше», но не доказывает довод заявителя о восприятии российским потребителем обозначения «RICHMAN» в значении «богач», «богатый человек».

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-6) в целом.

Сравнение перечней товаров 34 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку идентичны.

Что касается представленного опроса ВЦИОМ [3], который, по мнению заявителя, подтверждают, что «...в отношении табачных изделий необходим более высокий уровень сходства знаков для возникновения сходства до степени смешения...», то следует отметить следующее.

Данный опрос проводился по заказу Центра политической информации методом телефонного интервью и отражает выводы о том, на что ориентирован потребитель табачной продукции при покупке сигарет (при этом в задаваемых

вопросах не было указания на какую-либо конкретную марку сигарет). Таким образом, данный опрос не может повлиять на выводы коллегии.

Что касается довода возражения о наличии регистраций товарных знаков [5], то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Коллегия при рассмотрении возражения также приняла во внимание тот факт, что правообладателем противопоставленных знаков является компания Ричмонд Табакко Трейдинг Лимитед. Деятельность данной компании представлена на территории Российской Федерации и широко освещается в сети Интернет [1] (см. например сайт <http://ne-kurim.ru/catalogue-cigarretes/sigarety-richnond/>). Таким образом, вероятность смешения сравниваемых обозначений усиливается за счет высокой степени известности продукции, маркируемой противопоставленными знаками.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-6) в отношении товаров 34 класса МКТУ - обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2017.