

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 от 14.10.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СаШиКо" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710135 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.04.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой этикетку со словесными элементами «JOY», «сигареты с фильтром». Элемент «JOY» выполнен латинскими буквами в цвете радуги и расположен в центральной части сверху вниз. Элемент «сигареты с фильтром» выполнен в кириллице, является неохраняемым и расположен в нижней части этикетки над прямоугольником белого цвета. Фон этикетки представляет собой хаотично расположенные буквы латинского алфавита черного цвета «J», «O», «Y» на белом фоне. Охрана испрашивается в белом, черном, красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом цветовом сочетании.

Роспатентом 23.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710135 в отношении товаров 34 класса

МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным знаком «JOY» по международной регистрации № 266873А от 08.03.1963 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.», Швейцария;

- композиционное выполнение заявленного обозначения [1] содержит элемент «JOY», который является словесным элементом, а не хаотично расположенным набором букв;

- словесный элемент «сигареты с фильтром» является неохраняемым, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и свойства товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 14.10.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время владельцем противопоставленного знака [2] является компания «Джин Пато Ворлдвайд Лимитед», правовая охрана знака [2] действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 34 класса МКТУ;

- на стадии экспертизы к материалам дела была приобщена информация касательно процесса досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [2] в отношении товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием;

- Суд по интеллектуальным правам принял решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [2] в отношении товаров 34 класса МКТУ, что обуславливает устранение препятствия для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2015, представителем заявителем к материалам дела была приобщена копия исполнительного листа Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-22/2014 от 14.08.2014.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 14.10.2014, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (02.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер) и т.д.

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.

Согласно требованиям пункта 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 14.4.3 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012710135 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки. Словесный элемент «JOY» исполнен заглавными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом, буквы которого размещены по центру этикетки одна под другой. Словесный элемент «сигареты с фильтром» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами в одну строку и расположен под буквой «Y» словесного элемента «JOY». Фон этикетки заполнен хаотично расположенными в пространстве буквами «J», «O», «Y». Внизу

этикетки расположен прямоугольник. Регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты» в бело-черно-красно-оранжево-желто-зелено-сине-фиолетово-голубом цветовом сочетании.

Наиболее значимым элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «JOY», так как именно на нем акцентируется внимание потребителя, благодаря его пространственному расположению, шрифтовому и цветному выделению.

Словесный элемент «сигареты с фильтром» заявленного обозначения [1] является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на вид товара и его свойство, что правомерно указано в решении Роспатента и не оспаривается заявителем в материалах возражения от 14.10.2014.

Противопоставленный знак «JOY» [2] по международной регистрации № 266873А от 08.03.1963 (срок действия регистрации продлен до 08.03.2023) является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 34 класса МКТУ «tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes» («табачное сырье или изделия, принадлежности для курильщиков, спички»).

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «JOY» (в переводе с английского языка на русский язык – радость, ликование, отрада; см. <http://yandex.ru>, Яндекс.Перевод). Графические отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в целом в силу наличия фонетического и семантического тождества основного индивидуализирующего словесного элемента «JOY».

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Товары 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается

регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 34 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку имеют одинаковые условия реализации (оптом и в розницу), места реализации (киоски и специализированные секции магазинов по продаже изделий из табака и сопутствующих им товаров), круг потребителей (любители сигарет, табачной промышленности), относятся к одному роду (виду) товаров [«изделия табачные»]. Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 23.07.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения от 14.10.2014.

Правовая охрана противопоставленного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 34 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2014 по делу № СИП-22/2014 в связи с неиспользованием знака, о чем внесена соответствующая запись в международную регистрацию № 266873А на сайте <http://www.wipo.int/romarin/>.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 14.10.2014, отменить решение Роспатента от 23.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012710135.