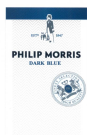


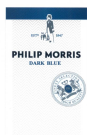
## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 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 10.08.2015. Данное возражение подано компанией «Филип Моррис Брэндс Сарл», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728974, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013728974 на регистрацию комбинированного обозначения



«» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 22.08.2013 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено обозначение, представляющее собой прямоугольную этикетку, на которой размещены: стилизованное изображение мужчины во фраке, цилиндре, с тростью и собакой на поводке, элементы ESTD. и 1847, словосочетания «PHILIP MORRIS», «DARK BLUE» («PHILIP MORRIS» («Филип Моррис») - часть наименования фирмы заявителя, товарный знак заявителя, «DARK BLUE» - может быть переведено с английского языка на русский как «темно-синий»), стилизованное изображение печати, стилизованное изображение герба с монограммой из сочетания двух первых букв названия заявителя РМ (пиэм); словосочетание FINEST «SELECTION HIGH QUALITY» (файнест селекшн хай куолити) - «превосходный выбор», «высокое качество» (англ.), разделенное двумя точками.

Роспатентом 02.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728974 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного



лица («Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH», Германия) знаком «МАКСИМ» по свидетельству № 454961, приоритет 11.03.2011 [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в заявленном обозначении доминирующим элементом является «PHILIP MORRIS», именно этот словесный элемент придает обозначению различительную способность и образует серию знаков заявителя (приведены примеры). Остальные элементы заявленного обозначения, в том числе и элемент «DARK BLUE», являются слабыми в силу их расположения, использования более мелкого шрифта и менее яркой цветовой гаммы. В противопоставленном же товарном знаке доминирующим элементом выступает слово «МАКСИМ» (также образует серию зарегистрированных товарных знаков компании «Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH»), а элемент «DARK BLUE» является слабым элементом знака [1].

Далее в возражении приведен сравнительный анализ и указано, что сопоставляемые обозначения содержат абсолютно различные доминирующие элементы и являются графически и фонетически различными: разное общее зрительное впечатление, разные виды шрифтов, алфавиты, отличная цветовая гамма, существенные отличия в фонетике и пространственном расположении элементов в знаках. Вхождение в оба сравниваемых обозначения фонетически тождественного элемента «DARK BLUE», не занимающего доминирующего

положения, не может повлиять на общую оценку степени сходства с учетом его слабого положения и общего количества словесных элементов.

Очевидно, что семантика доминирующих элементов также отличается. Что касается элемента «DARK BLUE», то его наличие может быть обусловлено достаточно широким использованием словесного элемента «BLUE», а также его вариантов, при этом элемент «BLUE» для табачной продукции «дискламируется» при регистрации товарных знаков. Это же правило применяется для таких элементов как «RED», «WHITE», «CLASSIC», «SILVER» и т.д.

Также, в возражении проанализированы доводы экспертизы «...о предоставлении словесному элементу «DARK BLUE» исключительного права...» и отмечено следующее. Действительно, данный словесный элемент не перечислен в графе «Неохраняемые элементы», однако свидетельство № 454961 предоставляет правовую охрану всему комбинированному обозначению в целом и не может рассматриваться как автоматически предоставляющее правовую охрану каждому из входящего в него элемента в отдельности. Не является очевидным, что в случае отсутствия указания в свидетельстве на «дискламацию» элемент является охраноспособным (приведены примеры: элемент «BLUE» в четырех регистрациях охраняется, а в других четырех – не охраняется).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013728974 в полном объеме.

От заявителя 24.12.2015 поступила корреспонденция, в которой приведен пример практики регистрации аналогичных обозначений («PHILIP MORRIS RED» и «MAXIM RED»).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.08.2013) подачи заявки № 2013728974 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

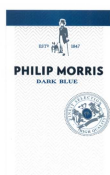
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

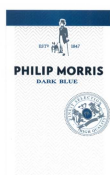
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, изобразительная часть которой выполнена в виде стилизованного изображения мужчины во фраке,

цилиндре, с тростью и собакой на поводке с выполненными слева и справа от него надписями: «EST<sup>D</sup>», «1847»; стилизованного изображения гербовой печати, внутри которой выполнены надписи: «FINEST SELECTION», «HIGH QUALITY», «PM»; горизонтально-ориентированной полосы сверху этикетки и фона в виде зигзагообразных линий. В центре этикетки размещены словесные элементы «PHILIP MORRIS» и «DARK BLUE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «синий, серый, черный, белый», в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в заявке.

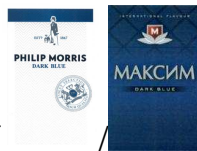


Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, изобразительная часть которой выполнена в виде композиции из стилизованного изображения буквы «М» в квадрате, на нижнюю часть которого наложено изображение лепестков; горизонтально-ориентированной плашки в центре этикетки и фона в виде сетки (квадратные ячейки). Над композицией размещены словесные элементы «INTERNATIONAL FLAVOUR». В центре этикетки размещены словесные элементы «МАКСИМ» и «DARK BLUE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «синий, темно-синий, черный, белый, красный, серый, светло-серый», в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесные элементы «INTERNATIONAL FLAVOUR» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Товары 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], однородны, поскольку относятся к табаку, спичкам и табачной продукции, имеют одни и те же назначение, условия реализации и круг потребителей. Указанное заявителем не оспаривается.

Коллегия отмечает, что, как правило, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент, поскольку он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. С учетом пространственного положения словесных



элементов сопоставляемых обозначений ( / ) усматривается, что основную индивидуализирующую функцию в них несут элементы: «PHILIP MORRIS» и «МАКСИМ».

Сопоставление рассматриваемых знаков показывает, что они имеют существенные различия за счет отличных основных индивидуализирующих элементов и использования разных дополнительных элементов, в том числе изобразительных, а также за счет различного композиционного построения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] следует признать несходными в целом.

Действительно, оба рассматриваемых элемента содержат словесный элемент «DARK BLUE», который является устойчивым словосочетанием англ. языка («dark blue» - темно-голубой, темно-синий <http://slovari.yandex.ru/>).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что для товаров 34 класса МКТУ (табак, сигареты и т.д.) указание цвета является традиционным и используется подавляющим большинством производителей табачной продукции (blue, silver, red, gold и т.д.). Согласно общедоступным источникам основной цвет пачки является показателем крепости табачных изделий: если сигаретная упаковка окрашена в черный или красный цвет – сигареты крепкие (чем темнее цвет пачки, тем крепче сигареты), синий цвет и его оттенки указывают на легкие сигареты, зеленый цвет сигаретной упаковки указывает на наличие в сигаретах ментолового ароматизатора и т.д.

Изложенное позволяет усмотреть, что словесный элемент воспринимается как указание на свойства заявленных товаров 34 класса МКТУ, однако он не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, следует добавить, что товары 34 класса МКТУ являются специализированным видом продукции, в отношении которой был принят закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте. Данный факт усиливает значимость фонетического фактора при произнесении абсолютно разных основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений («PHILIP MORRIS», «МАКСИМ»).

Таким образом, коллегия не усматривает угрозы смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1], в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Резюмируя изложенное, коллегия считает, что обозначению «» в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2013728974, может быть предоставлена правовая охрана с включением в состав товарного знака элемента «DARK BLUE» в качестве неохраняемого.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2015, отменить решение Роспатента от 02.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013728974.**