

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 10.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706117/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010706117/50 с приоритетом от 01.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее - заявитель) в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, в центре которой размещен коричневый прямоугольник. На фоне коричневого прямоугольника крупным оригинальным шрифтом выполнено слово «ОПТИМА». Над прямоугольником и под ним имеются горизонтальные полосы. В нижней части этикетки оригинальным мелким шрифтом выполнено слово «ЗОЛОТАЯ», а в верхней части - оригинальным мелким шрифтом выполнено изобретенное словосочетание «QUALITY TOBACCO BLEND» (переводится с английского языка как «качественная смесь из табака»). Над

словосочетанием расположено стилизованное изображение герба, увенчанного короной.

Роспатентом 10.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706117/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих в состав словесный элемент «Золотая», которые были ранее зарегистрированы в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя ОАО «Бритиш Американ Табако-Ява, а именно товарные знаки по свидетельствам №269328 [1] с приоритетом от 25.03.2003, №269327 [2] с приоритетом от 25.03.2003, №268161 [3] с приоритетом от 25.03.2003, №268160 [4] с приоритетом 25.03.2003, №281603 [5] с приоритетом от 25.03.2002, №249994 [6] с приоритетом от 23.01.2001, №214145 [7] с приоритетом от 10.12.1999).

В составе заявленного обозначения отдельно стоящий словесный элемент «ЗОЛОТАЯ», выполненный в оригинальном графическом исполнении, отличном от остальных словесных элементов обозначения, может восприниматься как самостоятельный элемент. В этой связи данное обстоятельство может быть расценено как включение в заявленное обозначение товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает смешение.

В возражении от 10.03.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «ЗОЛОТАЯ» выполнено тем же шрифтом, что и элементы «QUALITY TOBACCO BLEND», и тем же цветом, каким выполнены фон полосы, на котором размещено слово «ОПТИМА», и фон герба;

- такое единство цвета и шрифта словесного элемента «ЗОЛОТАЯ» и цвета фона полосы, на котором расположено слово «ОПТИМА», визуально объединяет эти слова, не позволяя воспринимать их отдельно;

- словесный элемент «ЗОЛОТАЯ» не может восприниматься в заявленном обозначении как отдельно стоящий ни визуально, ни семантически, так как он представляет собой прилагательное женского рода, которое согласуется с именем существительным «ОПТИМА», так как имеет тот же род, число и падеж;

- таким образом, заявленное обозначение включает словосочетание «ОПТИМА ЗОЛОТАЯ», семантика которого совершенно отлична от семантики всех противопоставленных товарных знаков;

- на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков, включающих слово «ОПТИМА»;

- заявленное обозначение воспринимается как продолжение этой серии с новой определяющей для слова «ОПТИМА» характеристикой «золотая», продолжающей серию «ОПТИМА красная», «ОПТИМА белая» и др.;

- фонетика заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом существенно отличается, так как в них основной фонетический акцент падает на слова «ОПТИМА» и «ЯВА», а не на слово «ЗОЛОТАЯ»;

- сравниваемые знаки в целом производят совершенно разное зрительное впечатление, поскольку выполнены в различной графической манере;

- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание «ОПТИМА ЗОЛОТАЯ QUALITY TOBACCO BLEND», в переводе с английского языка означающее «качественная смесь табака ОПТИМА ЗОЛОТАЯ»;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой словосочетания «Золотая Классика Ява», «Золотая классика», «Золотая легкая Ява», «Золотая суперлегкая Ява», «Ява легкая золотая» и слово «Золотая»;

- словесный элемент «ЗОЛОТАЯ» во всех обозначениях является слабым, так как определение «ЗОЛОТАЯ», «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТОЕ», «ЗОЛОТЫЕ» является частью многих товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ и принадлежащих различным правообладателям;

- в этой связи элемент «ЗОЛОТАЯ» не может ассоциироваться только с именем правообладателя серии противопоставленных товарных знаков;

- при анализе сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков он должен приниматься во внимание только с учетом его семантической привязки к сильным элементам, которыми в данном случае являются элементы «ОПТИМА» и «ЯВА»;

- словосочетании «ОПТИМА ЗОЛОТАЯ» и «ЯВА ЗОЛОТАЯ» не являются сходными, так как слова «ОПТИМА» и «ЯВА» совершенно различны по смыслу;

- с учетом различия фонетики и семантики словесных элементов, а также совершенно различного первого впечатления от сравниваемых знаков, они не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.12.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.03.2010) заявки №2010706117/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 1 статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 подпункту 2.5.1 пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее вертикально ориентированный прямоугольник бежевого цвета, в центральной части которого размещен прямоугольник коричневого цвета со словесным элементом «ОПТИМА», выполненным оригинальным шрифтом белого цвета буквами русского алфавита. Над прямоугольником коричневого цвета размещены горизонтальная полоса желтого цвета, словесные элементы «QUALITY TOBACCO BLEND», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета, и изобразительный элемент в виде герба. Под указанным прямоугольником находятся горизонтальная полоса желтого цвета и

словесный элемент «золотая», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета.

В заявленном обозначении элементы «QUALITY TOBACCO BLEND», «ОПТИМА», «золотая» размещены в три строки, для их написания использованы шрифты различного вида, размера и различных цвет, в связи с чем они визуальнo воспринимаются как независимые друг от друга элементы.

Также отсутствуют основания для вывода о том, что перечисленные словесные элементы образуют словосочетание.

Словосочетание – это сочетание двух или нескольких слов, объединённых грамматически и по смыслу, Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов. 1998, см. в сети Интернет <http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov>.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесный элемент «ОПТИМА» не является лексической единицей русского языка, следовательно, он является фантазийным словом, которое не может быть связано в смысловом отношении со словесными элементами «золотая» и «QUALITY TOBACCO BLEND», представляющими собой лексические единицы русского и английского языков, соответственно.

В этой связи экспертиза проводится отдельно по каждой словесной составляющей.

Элемент «QUALITY TOBACCO BLEND» (в переводе с английского языка означает «качественная смесь из табака») применительно к заявленным товарам 34 класса МКТУ, которые представляют собой табачные изделия и курительные принадлежности, носит описательный характер, указывая на вид, свойство, назначение продукции. Таким образом, указанный элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент.

Следует отметить, что при проведении экспертизы учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 34 класса МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-7], ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЗОЛОТАЯ» и «классика», размещенные на двух строках и подчеркнутые ломаной линией. Слово «ЗОЛОТАЯ» выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «классика». Слову «классика» не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Товарные знаки [2-5] представляют собой комбинированные обозначения, включающие вертикально ориентированный прямоугольник, в верхней части которого на двух строках размещены слова «ЗОЛОТАЯ» и «классика» [2], «1 мг легкая» [3], «суперлегкая» [4], «легкая» [5], которым не предоставлена самостоятельная правовая охрана. Указанные словесные элементы подчеркнуты ломаной линией. В центральной части прямоугольника размещен комбинированный элемент, включающий круг и словесный элемент «Ява», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак [6] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Товарный знак [7] представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, в верхней половине которого находится комбинированный элемент в виде круга, окруженного листьями, на фоне которого размещен словесный элемент «Ява». Под указанным комбинированным элементом на двух строках выполнены словесные элементы «ЗОЛОТАЯ» и «ЛЕГКАЯ». Слово «ЛЕГКАЯ» является неохраняемым элементом товарного знака.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] было установлено, что знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЗОЛОТАЯ». При этом слово «ЗОЛОТАЯ» является единственным элементом товарного знака [6], а товарные знаки [1-5; 7] имеют такое композиционное построение, при котором слово «ЗОЛОТАЯ» визуально воспринимается отдельно от других словесных и изобразительных элементов.

Таким образом, в рассматриваемом случае наблюдается вхождение в заявленное обозначение как самостоятельного индивидуализирующего элемента словесного обозначения «ЗОЛОТАЯ», исключительное право на которое в отношении товаров 34 класса МКТУ принадлежит иному лицу.

В силу изложенного сравниваемые знаки признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 34 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки №2010706117/50 и противопоставленных знаков [1-7], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (табак/табачные изделия, курительные принадлежности).

Резюмируя изложенное, вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ является правомерным.

Довод заявителя, изложенный в особом мнении от 31.05.2011, о том, что словесный элемент «ЗОЛОТАЯ» входит в состав множества знаков, зарегистрированных на имя различных производителей в отношении идентичных товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем является слабым элементом и не может служить основанием для признания сравниваемых знаков сходными, был признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным по следующим причинам.

Анализ перечисленных заявителем в этой связи товарных знаков показал, что прилагательное «ЗОЛОТАЯ» входит в их состав не как самостоятельный элемент, а как составляющая словосочетаний (например, «ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА», «ЗОЛОТАЯ РУСЬ», «ЗОЛОТАЯ МАСКА», «ЗОЛОТАЯ АМФОРА», «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА», «ЗОЛОТАЯ БОЧКА» и т.д.).

В то же время заявителем не принято во внимание существование словесного товарного знака «ЗОЛОТАЯ» [6], который в совокупности с противопоставленными товарными знаками [1-5, 7] образует линейку знаков, в основу которой положен самостоятельный словесный элемент «ЗОЛОТАЯ». В связи с указанным заявленное обозначение со словесным элементом «ЗОЛОТАЯ», который воспринимается как самостоятельный элемент в силу его композиционного положения, способствует «размыванию» знаков, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2010.