

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.09.2005, поданное компанией Галлахер Лимитед, Великобритания (далее — заявитель), на решение экспертизы от 09.06.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003712539/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003712539/50 с приоритетом от 27.06.2003 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из центрального прямоугольника, обрамленного прямоугольной рамкой, в которой расположено слово «RED», контрастно выполненное на фоне прямоугольника стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над ним расположено слово «GALLAHER», выполненное стандартным наклонным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над этим словом расположена тонкая горизонтальная линия, над которой выполнено словосочетание «AMERICAN BLEND» также стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Выше расположено буквенное сочетание «GR» на фоне прямоугольной фигуры с закругленными углами и выгнутыми длинными сторонами.

Решение экспертизы от 09.06.2005 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92

№3520-1 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002), введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- со словесным обозначением «CLASSIC RED» по международной регистрации № 811347, конвенционный приоритет 20.06.2003 [1];
- со словесным товарным знаком «RED LAVEL» по международной регистрации № 811336, конвенционный приоритет 30.05.2003 [2];
- со словесным товарным знаком «RED FULL FLAVOUR» по международной регистрации № 711022, приоритет 11.02.1999 [3];
- со словесным товарным знаком «REDD» по международной регистрации № 700704, конвенционный приоритет 23.03.1998 [4];
- со словесным товарным знаком «RED LIGHTS» по международной регистрации № 693491, приоритет 15.04.1998 [5], правообладателями которых являются другие лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Кроме того, в решении экспертизы указано, что буквы «GR» не обладают различительной способностью, а слова «AMERICAN BLEND» указывают на свойства товаров, и, соответственно, относятся к неохраняемым элементам заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.09.2005, в котором заявитель, выражая свое несогласие с решением экспертизы, привел следующие доводы:

- словесный элемент «RED» не является доминирующим и не оказывает существенного влияния на различительную способность заявленного обозначения, поскольку основным (доминирующим) элементом заявленной композиции является слово «GALLAHER».

- обозначение «RED» применительно к табачной продукции может восприниматься потребителем в качестве указания описательного характера (крепкие сигареты), поэтому оно в меньшей степени, чем слово «GALLAHER» будет способствовать выполнению заявлением обозначением функции индивидуализации;
- противопоставленные знаки не являются сходными с заявлением обозначением ввиду различия общего зрительного восприятия, фонетического несходства, обусловленного наличием дополнительных словесных элементов, благодаря чему сопоставляемые обозначения имеют разное количество слогов, а также семантического несходства за счет разного смыслового наполнения.

В возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты 27.06.2003 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других

лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяется на основании фонетического, визуального и семантического критериев сходства.

Следует отметить, что признаки, указанные в пунктах 14.4.2.2 Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку темного цвета, обрамленную светлой прямоугольной рамкой, в центре которой расположен светлый прямоугольник, внутри которого стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита контрастным темным цветом выполнено слово «RED», над ним расположено слово «GALLAHER» - часть наименования заявителя, выполненное наклонным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над словом «GALLAHER» расположена тонкая горизонтальная линия, а над ней - словосочетание «AMERICAN BLEND»,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над этим словосочетанием – буквы «GR».

Доминирование словесного элемента «RED» в композиции заявленного обозначения обусловлено как более крупными размерами этого элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в центре композиции. Кроме того, он дополнительно выделен графически за счет расположения на контрастном светлом фоне.

Следует указать, что доводы заявителя относительно того, что словесный элемент «RED», являющийся значимой лексической единицей английского языка и обозначающий в переводе красный, алый, багряный, багровый, румяный (см. Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996, с.603), носит описательный характер по отношению к заявленным товарам 34 класса МКТУ, не подкреплены какими-либо фактическими данными и носят декларативный характер.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его сходства с противопоставленными знаками показал следующее.

В состав противопоставленных международных регистраций [1], [2], [3], [5] входит фонетически тождественный словесный элемент «RED».

При этом в противопоставленных международных регистрациях «CLASSIC RED» [1], «RED FULL FLAVOUR» [3] и «RED LIGHTS» [5] логическое ударение падает именно на слово «RED», имеющее самостоятельное значение, так как слово «CLASSIC» - классический, не вносит качественно иную семантику, дающую новый уровень восприятия словосочетания «CLASSIC RED», в противопоставленной международной регистрации «RED LIGHTS» [5] слово «LIGHTS» по отношению к товарам 34 класса может восприниматься как указание на качество товара (легкие), а словесные элементы «FULL FLAVOUR» (полный вкус) в противопоставленном знаке «RED FULL FLAVOUR» [3] исключены из охраны.

Указанное позволяет сделать вывод о фонетическом (фонетическое вхождение) и семантическом сходстве доминирующих словесных элементов «RED» в заявлении обозначении и противопоставленных знаках [1], [3], [5], т.е. заявленное обозначение способно ассоциироваться с противопоставленными товарными знаками, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ противопоставленных знаков «RED LABLE» [2] и «REDD» [4] показал, что их следует признать несходными с заявлением обозначением, благодаря иной семантике, которую несет слово «REDD» (освободить, расчистить; распутывать, развязывать) и вносит существительное LABLE (этикетка, ярлык) в словосочетание «RED LABLE» (красная этикетка, красный ярлык).

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и противопоставленных знаков, не вызывает сомнений, поскольку они

относятся к одному виду товаров, а именно: к табаку и табачным изделиям, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Эти товары относятся к категории недорогих товаров широкого потребления и краткосрочного пользования, в отношении которых высока опасность смешения используемых для их маркировки товарных знаков.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «RED» сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1], [3], [5] в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Данный вывод позволяет считать, что решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.09.2005 и оставить в силе
решение экспертизы от 09.06.2005.**