


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 24.04.2019 возражение компании House of Prince A/S, Дания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635691, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 635691 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2017 по заявке № 2016717627 с приоритетом от 19.05.2016 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя компании INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD, Великобритания (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 635691 было зарегистрировано комбинированное обозначение , состоящее из изображения развернутой пачки сигарет, на которой помещены, в частности, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны, а под ним – словесный элемент «PRINCE», выполненный буквами латинского алфавита.

В поступившем 24.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация

товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с



товарным знаком **PRINCE** по свидетельству № 704306, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе тождественных словесных элементов «PRINCE» и сходных изобразительных элементов в виде стилизованного изображения короны, а также отмечено, что входящая в оспариваемый товарный знак композиция из стилизованного изображения короны и помещенного под ним словесного элемента «PRINCE» является обозначением, сходным до степени смешения с охраняемым средством индивидуализации другого лица – противопоставленным товарным знаком лица, подавшего возражение.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен. Вместе с тем, представителем правообладателя на заседании коллегии было устно выражено мнение о том, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как имеющиеся у них графические различия обуславливают при их восприятии разное общее зрительное впечатление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.05.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее

зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем 1 пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров

обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 635691, которому была предоставлена правовая охрана с приоритетом от 19.05.2016 в отношении товаров



34 класса МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение .

В данном обозначении доминирует выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «PRINCE», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «Rich Taste», который, в свою очередь, согласно данной регистрации товарного знака, является неохраняемым элементом, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, причем изображение развернутой пачки сигарет, служащее фоном для доминирующего слова, является «слабым» элементом, не способным самостоятельно индивидуализировать соответствующие товары 34 класса МКТУ, представляющие собой, собственно, различные табачные изделия и непосредственно связанные с ними курительные принадлежности.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 704306 с приоритетом от 05.02.2016 представляет собой комбинированное обозначение



PRINCE , состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения короны, под которым помещен словесный элемент «PRINCE»,

выполненный также стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный словесный элемент является доминирующим, поскольку запоминается легче, чем изобразительный элемент. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе слов «PRINCE».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что эти слова выполнены одинаковым (стандартным жирным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита, а также визуально одинаково сочетаются в их составе со сходными друг с другом стилизованными изображениями короны, помещенными над ними.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по количеству слов, наличию иных слов и по внешней форме изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе сравниваемых знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство ввиду фонетического и семантического тождества доминирующих слов «PRINCE», которые, к тому же, с точки зрения и графического фактора, образуют в этих знаках визуально сходные композиции со стилизованными изображениями короны. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на

их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 34 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой различные виды табачных изделий и курительных принадлежностей, которые являются однородными товарам 34 класса МКТУ «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как сравниваемые товары совпадают («сигареты; табак; зажигалки для закуривания; спички») либо соотносятся друг с другом как вид-род, поскольку различные виды табачных изделий и различные виды курительных принадлежностей относятся к определенным общеродовым понятиям, соответственно, «табачные изделия» и «курительные принадлежности», которые приведены в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить еще и то, что входящая в оспариваемый товарный знак определенная композиция из стилизованного изображения короны и помещенного под ним словесного элемента «PRINCE» и сама по себе является обозначением, сходным до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 34 класса МКТУ с охраняемым средством индивидуализации другого лица – противопоставленным товарным знаком лица, подавшего

возражение, что обусловлено, как уже отмечалось выше, тождеством соответствующих слов «PRINCE» и весьма очевидным сходством соответствующих стилизованных изображений короны, занимающих в сравниваемых знаках одинаковое пространственное положение по отношению друг к другу.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует также и требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635691 по указанным в возражении правовым основаниям, предусмотренным, собственно, пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635691 недействительным полностью.