

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2017, поданное компанией Nicopure Labs, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244218, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244218, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.02.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarettes électroniques» (электронные сигареты).

Знак по международной регистрации №1244218 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «EVO» и «Vapor», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Vapor» включено в состав знака как неохраняемый элемент.

Решение Роспатента от 08.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

знак по международной регистрации №1244218 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации



№1244218 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №1206608 с более ранним приоритетом, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «EVO», выполненных в сравниваемых знаках таким образом, что их пространственное расположение позволяет воспринимать их по отдельности, что способствует усилению степени сходства между сравниваемыми знаками, а однородность товаров 34 класса МКТУ обусловлена одной областью применения, одним назначением, условиями сбыта и кругом потребителей, что может привести к возникновению у потребителей представления о принадлежности товаров, маркированных данными обозначениями, одному лицу.

Кроме того, словесный элемент «Vapor», в переводе с английского языка обозначающий пар, испарение, признан экспертизой неохраняемым элементом, с чем заявитель выразил свое согласие в ответе на предварительное решение экспертизы.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2017, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

По мнению заявителя, визуальное несходство сравниваемых знаков обусловлено тем фактом, что они имеют разную графическую структуру исполнения, разную степень графической проработки и стилизации словесных элементов, выполнением словесных элементов разными шрифтами, наличием разных изобразительных элементов (овал и буква «S»), а также использованием в знаках различного цветового решения.

Заявитель полагает, что в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «RACING» за счет его выполнения в ярком контрастном красном цвете, который в первую очередь бросается в глаза при визуальном восприятии обозначения. В свою очередь в заявленном обозначении словесные элементы воспринимаются как единый элемент за счет выполнения в одинаковой графической манере и одинаковой цветовой гамме.

Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства, заявитель делает вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения с точки зрения их визуального восприятия.

В отношении фонетики сравниваемых обозначений заявитель отмечает, что и заявленное обозначение, и противопоставленный товарный знак будут произноситься полностью с озвучиванием всех входящих в них словесных элементов.

Заявитель также полагает, что сравниваемые словесные элементы не являются сходными с точки зрения семантического критерия сравнения.

Слово «EVO» в английском языке обозначает сокращение от слова «*évolution*» (эволюция, развитие, рост - распечатка из электронной версии словаря Dictionary.com прилагается). Соответственно в сочетании со словом «Vapor» (пар, парообразный, испарение (англ.) в заявленном обозначении и в соответствии с правилами грамматики английского языка словосочетание в целом будет семантически восприниматься, например, как «эволюционный пар» или «развивающееся испарение», что является фантазийным в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ. В противопоставленном товарном знаке в сочетании со словом «RACING» - гонка, скачки (англ.), словосочетание в целом будет семантически восприниматься, например, как «эволюционная гонка» или «развивающиеся скачки».

Таким образом, по мнению заявителя, заявленное обозначение в целом не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации № 1206608.

Кроме того, заявитель обращает внимание на тот факт, что правовая охрана испрашивается в отношении очень узкого перечня товаров 34 класса МКТУ «электронные сигареты».

Данные товары, по мнению заявителя, не могут рассматриваться как однородные товарам, указанным в противопоставленной международной регистрации, так как имеют различный состав, предназначены для разных категорий потребителей, имеют различные каналы сбыта на рынке.

Заявитель также обращает внимание на тот факт, что он является правообладателем словесного знака «EVO» по международной регистрации №1173444, имеющего более ранний приоритет, чем противопоставленный знак и которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244218, при этом противопоставленному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ «электронные сигареты» на основании более раннего знака, принадлежащего заявителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244218.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2015) международной регистрации №1244218 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №1244218, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «EVO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «EVO» отсутствует в лексических словарях основных европейских языков, в силу чего представляет собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения.

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1244218 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1206608



представляет собой комбинированное обозначение, содержащее тождественный словесный элемент «EVO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и занимающий начальное положение в композиции знака, благодаря чему именно этот элемент в первую очередь фиксируется вниманием потребителя. Кроме того, этот элемент выполнен в контрастном черном цвете, что дополнительно выделяет его при визуальном восприятии знака.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «*tabac; articles pour fumeurs; allumettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; blagues à tabac; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à allumettes; bouts de cigarettes; bouts pour fume-cigarette; bouts d'ambre jaune pour fumecigare et fume-cigarette; briquets pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigares; **cigarettes**; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarillos; coupe-cigares; crachoirs pour consommateurs de tabac; cure-pipes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; fume-cigare; fume-cigarette; herbes à fumer; papier à cigarettes; papier absorbant pour la pipe; pierres à feu; pipes; porteallumettes; pots à tabac; râteliers à pipes; réservoirs à gaz pour briquets; tabac à chiquer; tabac à priser; tabatières*».

Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим тождеством и визуальным сходством доминирующих словесных элементов «EVO», состоящих из совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, выполненных буквами одного (латинского) алфавита.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о семантическом различии сравниваемых знаков, поскольку не обладающие смысловым значением фантазийные словесные элементы «EVO», включенные в состав сравниваемых обозначений, не связаны грамматически и не образуют словосочетаний, обладающих смысловым значением со словами «Vapor» (пар, испарение) и «RACING» (гоночный, беговой).

Сравниваемые знаки характеризуются визуальными различиями, которые, учитывая фонетическое тождество и визуальное сходство доминирующих словесных элементов «EVO», выполненных буквами одного алфавита, не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков. Кроме того, сравниваемые знаки обладают сходным композиционным решением, в котором тождественные словесные элементы «EVO» расположены на отдельной строке чуть выше словесных элементов «Vapor» и «RACING», и отделены от них за счет использования букв другого шрифта и цвета.

Анализ товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244218, показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе товаров – сигаретам, которые имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

В силу изложенного знак по международной регистрации №1244218 в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Коллегия приняла во внимание информацию заявителя о том, что он является правообладателем знака «EVO» по международной регистрации №1173444. Однако

правовая охрана этому знаку предоставлена в отношении более узкого перечня товаров 34 класса МКТУ («Cartridges sold filled with propylene glycol for electronic cigarettes» (картриджи с пропиленгликолем для электронных сигарет), чем испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1244218. Кроме того, существование этой регистрации не может служить основанием для преодоления препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244218 по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в виде противопоставленного знака по международной регистрации №1206608, сходного с ним до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244218 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2016.