

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

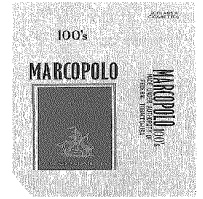
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.08.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457, поданное компанией «Global Marketing and Distribution AG», Швейцария (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Объемный знак с конвенционным приоритетом от 21.07.2014 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 25.07.2014 за № 1218457 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 25.09.2015), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1218457 не соответствует требованиям пунктов 1 (3,4), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу знак по международной регистрации



№ 1218457 сходен до степени смешения с товарным знаком (свидетельство № 104213 с приоритетом от 24.12.1990, срок действия регистрации продлен до 24.12.2020), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя «Н.В. Суматра Тобекко Трейдинг Компани», Индонезия. В предварительном отказе также указано на наличие в заявленном знаке неохраноспособных элементов: «Little Cigars CHERRY», формы упаковки, а также на возможность введения потребителя в заблуждение в отношении товаров 34 класса МКТУ, за исключением товара «сигары».

В поступившем 19.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.04.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявитель согласен с доводами экспертизы в части указания соответствующих элементов в качестве неохраняемых;
- заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак и знак по международной регистрации № 1218457 не являются сходными до степени смешения, а их сосуществование на рынке возможно без риска введения потребителей в заблуждение;
- в возражении приведен анализ сравниваемых знаков и сделан вывод об их несхождении;
- заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака достигнуто Соглашение о регистрации в США спорного знака, а также других знаков заявителя по международным регистрациям №№ 1219278, 1218454, 1218455, 1218734;
- заявитель является производителем сигарилл и сигар различных брендов и осуществляет их ввоз на территорию Российской Федерации, что подтверждается соответствующими договорными отношениями;

- спорному знаку предоставлена правовая охрана на территории различных стран мира, среди которых, в частности: Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Норвегия, Португалия, Швеция, Словакия, Турция;
- заявленный знак в связи с активным использованием и маркетинговым продвижением приобрел различительную способность и узнаваемость среди потребителей табачной продукции;
- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приобщены:

- соглашение между заявителем и компанией «Н.В. Суматра Тобекко Трейдинг Компании» (копия с переводом);
- контракт на поставку сигар и сигарилл между Заявителем и ООО «Ван Трейд» (копия);
- информация о международной регистрации № 1218457 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- информация о международной регистрации № 1219278 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- информация о международной регистрации № 1218454 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- информация о международной регистрации № 1218455 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);
- информация о международной регистрации № 1218734 из реестра международных регистраций товарных знаков ROMARIN (с переводом);

- исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 104213 (копия), определение о принятии искового заявления к производству (электронная копия из системы <http://kad.arbitr.ru>);
- копия договора подряда с выпиской на русском языке;
- уведомление о реорганизации РТИС и передаче прав по договору подряда;
- декларация на товары о ввозе сигарилл «Marco Polo» дистрибьютором на территорию Российской Федерации;
- справка об объемах продаж на территории Российской Федерации;
- копии фотографий упаковок продукции заявителя;
- отчет об отслеживании почтового отправления.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 29.11.2016 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2016». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда первой инстанции от 24.10.2017 по делу № СИП-119/2017 было отказано в удовлетворении требований заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 29.11.2016. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу № СИП-119/2017 было признано недействительным решение Роспатента от 29.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 19.04.2016. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 19.08.2016, поданное компанией «Global Marketing and Distribution AG», Швейцария.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 19.08.2016, было рассмотрено повторно. На заседании коллегии от представителей заявителя к материалам дела были приобщены:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу № СИП-156/2016 (копия);
- выписка с сайта fips.ru, содержащая информацию о противопоставленном товарном знаке № 104213;
- примеры отзывов и обзоров сигарилл «Marco Polo» из сети Интернет;

- копия страниц Интернет-сайта Google.Переводчик с переводом слов «little», «cigars»;
- словарная статья из Интернет-энциклопедии «Википедия» о сигариллах.

Также представителями заявителя были представлены дополнительные письменные пояснения, доводы которых сведены к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака принято решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу № СИП-156/2016 о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации;
- знак по международной регистрации № 1218457 используется заявителем в коммерческой деятельности;
- известность сигарилл «Marco Polo» подтверждается отзывами и обзорами, размещенными в сети Интернет (например, портал YouTube);
- знак по международной регистрации № 1218457 содержит словесный элемент «LITTLE CIGARS», имеющий дословный перевод с английского языка на русский язык «маленькие сигары», что является иным названием сигарилл, которые отличаются от сигар маленьким размером;
- ряд производителей сигарилл наносят на упаковки именно обозначение «LITTLE CIGARS»;
- заявленные товары 34 класса МКТУ «спички; табак» являются однородными заявленным товарам «сигары; сигариллы», либо сопутствуют им;
- применительно к спичкам и табаку можно говорить о стандарте отрасли в части нанесения на их упаковки указаний «LITTLE CIGARS», «CIGARS», в связи с чем, такие указания не являются ложными, а конкретизируют назначение табака или спичек;
- введение потребителя в заблуждение относительно товара, его свойств или производителя происходит при использовании товарного знака в коммерческом обороте. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение являются умозрительными (см., например, «Постатейный комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации», М.: «Статут», 2010 г., стр. № 43; Гаврилов Э.П. Обозначения, не охраняемые как

товарные знаки: комментарий к статье 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации);

- экспертиза Роспатента не может объективно отражать мнение потребителей по вопросу о возможном введении потребителей в заблуждение.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1218457 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, либо назначением товаров.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, а именно, обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной

способностью, могут относиться, в частности, объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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 пункту 2.5.1 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.

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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

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).

Сходство объемных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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.

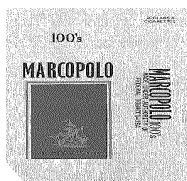


Знак по международной регистрации № 1218457 представляет собой объемное обозначение в виде упаковки для табачной продукции, включающее словесный элемент «Marco Polo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки и расположенный на лицевой и боковых сторонах упаковки. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarillos, cigars, allumettes, tabac (pour des cigarettes à rouler et pipes)» («сигариллы, сигары, спички, табак (для скручивания сигарет и трубок)») в цветовом сочетании «золотой, коричневый, красный».

Согласно Решению Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу № СИП-119/2017 решение Роспатента от 29.11.2016 в части отнесения словесных элементов «Little Cigars CHERRY», а также формы упаковки знака по международной регистрации № 1218457 к не охраняемым элементам (пункт 1 (3,4) статьи 1483 Кодекса) заявителем не обжаловалось.

Согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 (далее – решение Суда) по делу № СИП-119/2017 Президиум признал решение Роспатента от 29.11.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение от 19.04.2016 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1218457, недействительным, как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Также в решении Суда отмечено, что нельзя не учитывать тот факт, что в поданном возражении указывалось на отсутствие сходства до степени смешения знака по международной регистрации № 1218457 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 104213, в отношении которого судом рассматривалось дело о досрочном прекращении правовой охраны, в смысле пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в том числе со ссылкой на неиспользование противопоставленного товарного знака. При этом Суд первой инстанции согласился с доводами Роспатента о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 1218457 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 104213.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 104213 коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 104213 является комбинированным, представляет собой этикетку. Правовая охрана знаку была предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, золотистый, черный». Все цифровые, буквенные и словесные обозначения, кроме элемента «MARCOPOLO», являются неохраняемыми.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 104213 была досрочно прекращена полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу № СИП-156/2016.

В связи с прекращением правовой охраны товарного знака по свидетельству № 104213 он не может быть противопоставлен знаку по международной

регистрации № 1218457.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к заключению, что основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 1218457 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ отсутствуют.

Также в решении Суда отмечено, что из анализа текста поданного возражения установлено, что содержащийся в нем аргумент об отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя спорных товаров был заявлен применительно не к подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а к подпункту 2 пункта 6 указанной статьи, а именно в обоснование довода об отсутствии смешения сравниваемых обозначений, размещаемых на табачной продукции заявителя и компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 104213).

Вместе с тем, в решении от 19.04.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457, подтверждающим предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 25.09.2015) было также указано на несоответствие заявленного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в связи с возможностью введения потребителя в заблуждение в отношении товаров 34 класса МКТУ, за исключением товара «сигары». Заявителем в обоснование соответствия знака по международной регистрации № 1218457 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса были представлены дополнительные пояснения и документы.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1218457 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Знак по международной регистрации № 1218457 включает словесные элементы: «Little Cigars CHERRY». «Little Cigars» - в переводе с английского языка на русский язык означает: «маленькая, небольшая, короткая сигара», см. электронный словарь: <http://translate.ru>. «CHERRY» - в переводе с английского языка на русский язык означает: «вишня, вишневый», см. электронный словарь:

<http://www.translate.ru>. Заявленный товар 34 класса МКТУ «cigarillos» («сигариллы») представляет собой курительные трубочки, свернутые из табачного листа и начиненные резаным табаком, выглядящие как тонкие сигары. Слово «сигарилла» означает «маленькая сигара» (см. электронную энциклопедию: <https://ru.wikipedia.org/>). Таким образом, словесные элементы «Little Cigars CHERRY», являясь неохранными, прямо указывают на вид заявленных товаров 34 класса МКТУ «сигары; сигариллы», а также их свойства (маленькие, небольшие по размеру) и состав (со вкусом вишни, вишневые).

Товары 34 класса МКТУ «спички; табак (для скручивания сигарет и трубок)», приведенные в перечне международной регистрации № 1218457, не являются сигарами или сигариллами, при этом в перечне «табак» содержит указание, для какой именно продукции он предназначен: «для скручивания сигарет и трубок». Учитывая, что данные товары не являются сигарами и сигариллами в силу своей семантики словесный элемент «Cigars» является ложным указанием на вид товара в отношении вышеуказанных товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, доводы заявителя в части соответствия знака по международной регистрации № 1218457 в отношении всего заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса признаны коллегией неубедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2016, отменить решение Роспатента от 19.04.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1218457 в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarillos, cigars» с указанием элементов «Little Cigars CHERRY», а также формы упаковки в качестве неохранных.