

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 16.05.2019, поданное «БР Интернешнл Холдингз Инк.», Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753964 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017753964, поданной 19.12.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

BR BUSINESS ROYALS

Решение Роспатента от 28.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ по заявке № 2017753964 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

ROYALS

- [2] по свидетельству № 239440, приоритет от 07.12.2001 (срок действия регистрации продлен до 07.12.2021);



- [3] по свидетельству № 232401, приоритет от 16.11.2001 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2021);



- [4] по свидетельству № 151320, приоритет от 26.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 26.01.2026);

ROYALS

- [5] по свидетельству № 593799, приоритет от 06.11.2015;



- [6] по свидетельству № 580298, приоритет от 22.01.2015;



- [7] по свидетельству № 687164, приоритет от 16.05.2017;

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-7] была предоставлена ранее на имя: «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед», Рут де Франс 17, Бонкур, 2926, Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- элемент «ROYALS» в переводе с английского языка на русский язык означает: «члены королевской семьи». Элемент «BUSINESS» в переводе с английского языка на

русский язык означает: «дело, занятие, специальность» (см. электронный словарь: <https://translate.google.ru>). В совокупности словесные элементы «ROYALS» и «BUSINESS» не образуют словосочетание, в связи с чем, при оценке на сходство словесные элементы рассматривались по отдельности;

- словесный элемент «ROYALS» фонетически, семантически и графически тождественен серии противопоставленных товарных знаков [2-7].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.05.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.01.2019.

Доводы возражения, поступившего 16.05.2019, сводятся к следующему:

- фонетический состав сравниваемых обозначений [1] и [2-7] значительно различается за счет разного словесного, буквенного и звукового состава сравниваемых элементов, а также за счет наличия в заявленном обозначении [1] дополнительных элементов «BR» и «BUSINESS», привлекающих внимание потребителя, воспринимающих обозначения на слух;

- заявленное обозначение [1] не обладает отличительными графическими, либо цветовыми характеристиками, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита в одну строку;

- сравниваемые обозначения [1] и [2-7] имеют визуальные различия. Так, в противопоставленном знаке [7] буква R (начальная буква слова «Rothmans») является основным элементом, выделена цветом. Словесный элемент «Rothmans» также выполнен в оригинальной манере и расположен в центральной части композиции и именно на него и на букву «R» в первую очередь обратит внимание потребитель, а не на слово «ROYALS», написанное под элементом «Rothmans». В основу противопоставленных знаков [3,4,6] положен графический элемент - герб, который занимает центральное положение в товарных знаках. Противопоставленные товарные знаки [2,5] представляют собой слово «ROYALS» и отличаются от заявленного обозначения [1] количеством слов, букв, шрифтом и, в целом, визуально различаются;

- рынок табачной продукции специфичен, потребители сигарет, как правило, предпочитают для курения сигареты, выпускаемые определенным производителем;

- буквы «BR» являются начальными буквами слов «BUSINESS» и «ROYALS», что вызывает у потребителей устойчивые ассоциации с заявителем;
- в заявленном обозначении [1] доминирующим по семантическому критерию является элемент «BUSINESS» (деловой, занятой, предприимчивый, торговый). В целом словосочетание можно перевести с английского языка на русский язык как «КОРОЛЕВСКИЙ БИЗНЕС» или «ДЕЛО КОРОЛЕЙ»;
- словесный элемент «ROYALS» является по сути описательным и часто используемым элементом в табачном бизнесе для обозначения табака высшего качества. Заявителем приведены примеры использования слов «ROYAL» и «ROYALS» различными производителями;
- с учетом описательного характера словесного элемента «ROYALS», анализу подлежат элементы «ROTHMANS» и «BR BUSINESS», которые не сходны с противопоставлениями [2-7];
- сравниваемые товары 34 класса МКТУ находятся в разном ценовом диапазоне. Сигареты, выпускаемые компанией «Ротманс», продаются за 90 рублей за пачку (средняя розничная цена), в то время как сигареты, выпускаемые заявителем, продаются за 180 рублей за пачку (средняя розничная цена);
- основополагающим принципом деятельности заявителя является производство табачных изделий с пониженным риском заболеваний, которые может вызвать курение;
- в России потребители табака и табачных изделий знакомы как с продукцией, выпускаемой компанией «Ротманс», так и с продукцией, выпускаемой заявителем. Кроме указанной выше разницы в цене, сигареты также отличаются дизайном пачки и самих сигарет;
- в пользу несходства заявленного обозначения [1] и товарных знаков [2-7], зарегистрированных на имя компании «Ротманс», является тот факт, то товарный знак «BUSINES ROYALS» как в словесном варианте, так и в комбинированном, зарегистрирован во многих странах мира наряду с товарными знаками «ROTHMANS ROYALS». Кроме того, решением Суда города Кальяри (Италия) и города Абуджа (Нигерия) сравниваемые знаки были признаны несходными. В рамках судебного дела в Италии исследовалось экспертное заключение по результатам сравнительной

графической экспертизы упаковок товаров, маркируемых товарными знаками заявителя и компании «Ротманс», свидетельствующее об отсутствии сходства. В Верховном суде Кении 07.05.2012 было также принято решение в пользу товарных знаков заявителя.

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.05.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены следующие документы:

- распечатки с сайта www.independenttobacco.com - [8];
- распечатки из электронного словаря «Мультитран» - [9];
- информация из сети Интернет о продукции заявителя - [10];
- информация о стоимости сигарет «Rothmans Royals» - [11];
- копии публикаций российских регистрации, содержащих словесный элемент «ROYAL» - [12];
- копия свидетельства о регистрации Андорры № 29967 - [13];
- копия свидетельства о регистрации Австрии № 259119 - [14];
- копия свидетельства о регистрации Ирландии № 244299 - [15];
- копия свидетельства о регистрации Монако № 30309 - [16];
- копия свидетельства о регистрации Норвегии № 263460 - [17];
- копия свидетельства о регистрации Португалии № 469899 - [18];
- копия свидетельства о регистрации Швейцарии № 598156 - [19];
- копия свидетельства о регистрации Испании № 3098142 - [20];
- копия свидетельства о регистрации Словении № 231146 - [21];
- копия свидетельства о регистрации Франции № 103714556 - [22];
- копия свидетельства о регистрации Германии № 30 2010 013 845 - [23];
- копия свидетельства о регистрации Турции № 2012 40086 - [24];
- копия свидетельства о регистрации Бенилюкс № 1012528 - [25];
- копия свидетельства о регистрации Великобритании № UK 00003220017 - [26];
- копия свидетельства о регистрации ОАЭ № 91652 - [27];
- копия публикации Литвы № 66732 - [28];

- копия публикации Италии № 0001514161 - [29];
- копия публикации Болгарии № 97299 - [30];
- копия публикации Венгрии № 201545 - [31];
- копия публикации Румынии № 108947 - [32];
- копия публикации Дании № VR2010 02942 - [33];
- копия публикации Сербии № 64843 - [34];
- копия публикации Словакии № 231146 - [35];
- копия публикации Молдовы № 23826 - [36];
- копия публикации Греции № 154580 - [37];
- копия публикации Латвии № M 66728 - [38];
- копия публикации Швеции № 413612 - [39];
- копия публикации Польши № 244714 - [40];
- копия публикации Эстонии № 51266 - [41];
- копия публикации Камбоджи № 201142526 - [42];
- копия публикации Финляндии № 250610 - [43];
- копия публикации Мальты № 52531 - [44];
- копия публикации Боснии и Герцеговины № 1216313 - [45];
- копия публикации Албании № 14476 - [46];
- копия публикации Хорватии № Z201220740 - [47];
- копия решения Суда г. Кальяри (Италия) - [48];
- копия решения Суда г. Абуджа (Нигерия) - [49];
- копия экспертного заключения по результатам сравнительного анализа товарных знаков и продукции заявителя и компании «Ротманс» - [50];
- копия решения Патентного Ведомства ОАЭ - [51];
- копия решения Верховного Суда Кении - [52].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.05.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.12.2017) заявки № 2017753964 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

BR BUSINESS ROYALS

[1] является словесным, состоит из буквенного элемента «BR» и словесного элемента «BUSINESS ROYALS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак; сигареты; сигариллы; сигары; зажигалки для закуривания».

Решение Роспатента от 28.01.2019 оспаривается заявителем в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявителем не было представлено убедительных доказательств того, что словесный элемент «BUSINESS ROYALS» заявленного обозначения [1] воспринимается как устойчивое словосочетание со значениями «КОРОЛЕВСКИЙ БИЗНЕС» или «ДЕЛО КОРОЛЕЙ». Указанное позволяет коллегии оценивать словесный элемент «BUSINESS ROYALS» в качестве двух самостоятельных слов.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

ROYALS

- [2] по свидетельству № 239440, приоритет от 07.12.2001 (срок действия регистрации продлен до 07.12.2021);



- [3] по свидетельству № 232401, приоритет от 16.11.2001 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2021);



- [4] по свидетельству № 151320, приоритет от 26.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 26.01.2026);

ROYALS

- [5] по свидетельству № 593799, приоритет от 06.11.2015;



- [6] по свидетельству № 580298, приоритет от 22.01.2015;



- [7] по свидетельству № 687164, приоритет от 16.05.2017.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-7] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладатель: «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед», Рут де Франс 17, Бонкур, 2926, Швейцария. Противопоставленные товарные знаки [2-7] образуют серию товарных знаков одного лица – компании «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед» и объединены словесным элементом «ROYALS».

Анализ заявленного обозначения [1] и серии противопоставленных товарных знаков [2-7] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «ROYALS» заявленного обозначения [1] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в серию противопоставленных знаков [2-7]: «ROYALS» - в переводе с английского на русский язык означает: члены королевской семьи (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,5] показал, что они близки за счет использования при написании словесных элементов «ROYALS» заглавных букв латинского алфавита и их близкого шрифтового исполнения.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3,4,6,7] разнятся за счет графической проработки противопоставленных товарных знаков. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «ROYALS» [1] / «ROYALS» [3,4,6,7].

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-7], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

В отношении однородности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 34 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-7], идентичны, имеют общее назначение (для курения), круг потребителей (курильщики), что свидетельствует об их однородности.

Разница в цене табачных изделий заявителя и правообладателя серии противопоставленных товарных знаков [2-7] не приводит к утрате однородности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-7] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя в отношении того, что обозначение «ROYALS» является по сути описательным и часто используемым элементом в табачном бизнесе для обозначения табака высшего качества, признаны коллегией неубедительными. Обозначение «ROYALS» прямого указания на какую-либо характеристику товаров 34 класса МКТУ не содержит. Кроме того, данный элемент является

охраноспособным словесным элементом в составе серии противопоставленных товарных знаков [2-7].

Выводы судов Италии, Нигерии, Кении, а также регистрация обозначения «ROYALS» в качестве товарного знака в других странах мира [13-52], а также заключение по результатам графической экспертизы упаковок товаров [50] не влияют на выводы коллегии в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В силу независимого делопроизводства доводы заявителя о существовании других товарных знаков на территории Российской Федерации (**Royal Crown**, свидетельство № 455516, приоритет от 13.01.2011; **Royal Choice**, свидетельство

№ 445043, приоритет от 02.02.2010; , свидетельство № 530727, приоритет от 28.08.2013 и т.д.) [12] не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

Также коллегией принято во внимание представленное 13.03.2018 на стадии экспертизы обращение от правообладателя серии противопоставленных товарных знаков [2-7] и практика палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, поданного правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] в отношении товарного знака заявителя **BUSINESS ROYALS** по свидетельству № 442426, приоритет от 29.07.2010, как несоответствующего требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решением Роспатента от 25.10.2016 данное возражение было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 442426 была признана недействительной полностью.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2019.