

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 02.09.2004, поданное от имени компании «Джапан Табакко Инк.» (Япония) (далее – заявитель) на решение экспертизы от 25.03.2004 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2002720715/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002720715/50 с приоритетом от 01.10.2002 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявлено комбинированное обозначение в форме прямоугольника, в центре которого размещена широкая полоса красного цвета, на которой оригинальным шрифтом латинскими буквами белого цвета с черной окантовкой выполнено изобретенное словосочетание «Monte Carlo». Над полосой красного цвета выполнены полосы белого и бронзового цвета, под ней – полосы синего, белого и бронзового цветов. В нижней части знака расположено изображение щита, поддерживаемого с двух сторон двумя львами бронзового цвета, над щитом расположена корона. Знак выполнен в белом, красном, синем, черном и бронзовом цветовом сочетании.

Решением экспертизы от 25.03.2004 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и пунктами 2.4 и 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенных в действие с 29.02.96, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 №212 (далее—Правила).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «MONTE CARLO» сходно до степени смешения с международными регистрациями №594591, №594590, №594589 комбинированных знаков со словесными элементами «MONTE CARLO», которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении от 02.09.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные международные регистрации имеют только звуковое сходство;
- одного фонетического критерия недостаточно для вывода о сходстве знаков в целом;
- различие заявленного обозначения и противопоставленных знаков по визуальному критерию сходства очевидно, ввиду того, что сравниваемые обозначения выполнены в различной цветовой гамме, имеют разные изобразительные элементы, их словесные элементы выполнены в различной графической манере;
- семантическое сходство определяется, как известно, подобием/противоположностью заложенных в обозначениях понятий;
- обозначение Монте-Карло может быть известно как название города;

- однако, сигареты, выпускаемые под маркой «MONTE CARLO», хорошо известны потребителю как продукция компании заявителя вследствие ряда факторов:
- компания Джапан Тобакко Инк. является одной из ведущих табачных компаний, свою деятельность в России начала в 1992г.;
- объем табачной продукции, включая сигареты, маркированные знаком «MONTE CARLO», в 2000году составил 50 млрд. ед.;
- благодаря широкой рекламной компании, проводимой с 1995г. по 2000г., в открытой печати, на Интернет сайтах, а также уличной рекламе, российский потребитель достаточно хорошо информирован о заявленном обозначении;
- постоянно растет объем сбыта продукции, увеличение спроса на сигареты, маркированные знаком «MONTE CARLO», свидетельствуют о том, что данная продукция компании-заявителя хорошо известна российскому потребителю;
- за более чем 10-летний период деятельности заявителя на российском рынке у покупателя сформировалась устойчивая ассоциативная связь заявленного обозначения «MONTE CARLO» с именем заявителя;
- продукция владельца противопоставленных знаков на российском рынке отсутствует;
- заявитель является правообладателем товарных знаков «MONTE» (свидетельство №253324) и «CARLO» (свидетельство №256799).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 25.03.2004 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии материалов, подтверждающих известность обозначения «MONTE CARLO» как обозначения товара заявителя на 64л. [1];

- копия регистрации №1 702 950 на 2л. [2];
- копии регистраций №256799 и №253324 на 4л. [3].

На заседании коллегии заявителем был представлен уточненный перечень товаров 34 класса МКТУ: «сигареты».

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” и с учетом даты 01.10.2002 поступления заявки №2002720715/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым.

Перечисленные могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение выполнено в виде этикетки, имеющей форму прямоугольника. В центре этикетки на фоне широкой полосы красного цвета стандартным шрифтом латинскими буквами белого цвета с черной окантовкой выполнен словесный элемент «Monte Carlo». В нижней части этикетки выполнен изобразительный элемент, представляющий собой изображение щита оригинальной формы, справа и слева от которого изображены два геральдических льва, над щитом находится стилизованное изображение кроны.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии международных регистраций №594591, №594590, №594589 знаков со словесным элементом «Monte Carlo», которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров на имя иного лица.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация, свидетельствующая об аннулировании международных регистраций №594590 и №594591 в связи с истечением срока охраны, а также о

досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №594589 в связи с его неиспользованием.

Изложенные выше достоверные сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены следующие обстоятельства, которые не были учтены экспертизой.

Согласно сведениям из справочной литературы «MONTE CARLO – г. Монте-Карло («Большой англо-русский словарь», под общим руководством И.Р.Гальперина, «Советская энциклопедия», М., 1972г., т.2, с.840); «Монте-Карло – г. в Монако на Средиземном море. Климатический курорт; казино; центр туризма и банковских операций. Судоремонт. Музей изящных искусств» (см. «Российский энциклопедический словарь», М., Научное издат. «Большая Российская энциклопедия», 2000, т.1, стр.979).

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой обозначение географического происхождения. Тем не менее, данное географическое указание может служить как индивидуальный товарный знак, поскольку оно приобрело вторичное значение, которое позволяет потребителю связывать его с товарами, в нашем случае с сигаретами, предлагаемыми компанией «Джапан Тобакко Инк.», что обусловлено длительным, интенсивным и обширным использованием знака. Так, согласно представленным материалам [1], «японская корпорация Japan Tobacco Inc. является по размерам третьей в мире, с годовым объемом продаж свыше 30 млрд. долларов. Она имеет отделения и представительства более чем в 75 странах, производит и продает около сотни различных марок сигарет в 170 странах мира, включая такие известные бренды как Camel, Winston, Salem, Magna, Monte Carlo». Более 10 лет присутствует

компания на российском рынке и занимает на нем лидирующие позиции. Выпускаемые ею сигареты «Monte Carlo» входят в число наиболее популярных сигарет, таких как «Петр I», «Русский стиль», «Magna», «More» и «Monte Carlo». «Компания создала свои представительства в 17 крупных российских региональных центрах».

В силу сказанного нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует Закону в отношении указанных товаров.

Таким образом, оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров не имеется.

В соответствии с изложенным и с учетом указанных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.09.2004, отменить решение экспертизы от 24.03.2004 и зарегистрировать комбинированное обозначение со словесным элементом «MONTE CARLO» по заявке №2002720715/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591)	Белый, черный, синий, красный, бронзовый
(511)	
34-	сигареты

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2л. в 1 экз.