

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 15.02.2006, поданное от имени компании «Джапан Табакко Инк.» (Япония) (далее – заявитель) на решение экспертизы от 01.11.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003706398/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003706398/50 с приоритетом от 26.03.2003 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ - сигареты.

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 выполнено словосочетание «Monte Carlo». К полосе красного цвета снизу примыкают более узкие полосы синего и золотистого цвета. В нижней части знака расположено изображение щита, поддерживаемого с двух сторон двумя львами золотистого цвета, над щитом расположена корона. Знак выполнен в белом, красном, синем, и золотистом цветовом сочетании.

Решением экспертизы от 01.11.2005 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, предусмотренным пунктами 3 статьи 6 и 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166 ФЗ (далее – Закон).

Указанное решение мотивировано тем, что словесный элемент «MONTE CARLO» заявленного комбинированного обозначения, представляющий

название столицы государства Монако, способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком «MONTE CARLO» по международной регистрации №594589, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении от 15.02.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- надписи, входящие в состав заявленного обозначения, не являются ложными и не могут вводить потребителя в заблуждение, поскольку наряду с обозначением «MONTE CARLO» содержат указания на российское происхождение товара, в частности, «Сделано в России», «Минздрав России предупреждает...» и др.;

- на территории княжества Монако отсутствуют предприятия по производству табачных изделий, поскольку индустриальная база данного государства сложилась только из экологически чистых предприятий легкой промышленности;

- город Монте-Карло известен своими казино, поэтому для услуг, связанных с игорным бизнесом, обозначение могло бы восприниматься как указание на место нахождения изготовителя товаров и услуг, однако регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса, и поэтому оно воспринимается как фантазийное;

- заявленное обозначение и противопоставленная международная регистрация имеют только звуковое сходство;

- одного фонетического критерия недостаточно для вывода о сходстве знаков в целом;

- различие заявленного обозначения и противопоставленного знака 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;

- правообладатель противопоставленной регистрации предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- 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 Табакко 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 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 противопоставленного знака на российском рынке отсутствует;

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 01.11.2005 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет о княжестве Монако на 11л.[1];
- копии материалов, подтверждающих известность обозначения «MONTE CARLO» как обозначения товара заявителя на 12л. [2];
- информация о методе Монте-Карло на 8л. [3];
- копии страниц Малого Атласа Мира на бл. [4];
- копии регистраций, имеющие в своем составе географические названия на 20л. [5];
- копия письма-согласия владельца международной регистрации №594589 на 2л.[6];
- копии регистраций №147650 и №147651 на 8л.[7].

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

С учетом даты 26.03.2003 поступления заявки №2003706398/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 №212 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 признаки 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 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 короны.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Согласно материалам, представленным заявителем [1],[4] и сведениям, полученным из словарно-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 княжестве 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, словесный элемент «MONTE CARLO», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, представляет собой наименование географического происхождения. Тем не менее, данное географическое указание может служить в качестве товарного знака, поскольку по отношению к заявленным товарам 34 класса оно воспринимается как фантазийное обозначение, не указывающее на место нахождения изготовителя. Обозначение «MonteCarlo» приобрело вторичное значение, которое позволяет потребителю связывать его с товарами, в нашем случае с сигаретами, предлагаемыми компанией «Джапан Тобакко Инк.», Япония, что обусловлено длительным, интенсивным и обширным

использованием знака. Так, согласно представленным материалам [2], «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».

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

Однако правообладатель указанной международной регистрации предоставил заявителю свое согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения по заявке №2003706398/50, что подтверждается письмом [6]. Данное обстоятельство устраняет причину отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, оснований для отказа в регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «MONTE CARLO» в качестве товарного знака в отношении указанного в заявке перечня товаров не имеется.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 15.02.2006, отменить решение экспертизы от 01.11.2005 и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «MONTE CARLO» по заявке №2003706398/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма №81.1

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

(526)	Все цифры, буквы, слова и символы, характерные для этикеток, кроме Monte Carlo.
(591)	Белый, красный, синий, золотистый.
(511)	
34-	сигареты