

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 04.02.2014, поданное швейцарскими компаниями «Филип Моррис Продактс С. А.» и «Филип Моррис Брэндс САРЛ» (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497767, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2012721448 с приоритетом от 27.06.2012 зарегистрирован 14.10.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 497767 на имя компании «Реemtсма Цигареттенфабрикен ГмбХ», Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 27.06.2022.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой вертикальный прямоугольник черного цвета, на котором справа выполнена вертикальная полоса сине-металлического цвета, имеющая ответвление вправо в виде V-образной полосы этого же цвета, под которой расположено слово «МАХИМ» (максим), выполненное оригинальным крупным шрифтом заглавными буквами (кроме буквы «а»). Ниже размещено слово «PREMIUM» (примиум) – англ. премия, награда. Справа, вверху прямоугольника, расположен треугольник, внутри которого расположена буква «М». Правовая охрана знаку предоставлена в черном, сине-металлическом, серо-серебристом и белом цветовом сочетании.

В поступившем 05.02.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лиц, подавших возражение, о том, что регистрация № 497767 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам № 452307 [1] и № 202833/1 [2], на имя лиц, подавших возражение («Филип Моррис Продактс С. А.» [1] и «Филип Моррис Брэндс САРЛ» [2]), в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, и способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В частности, в возражении отмечено:

- товарный знак [1] представляет собой изобразительное обозначение в виде геометрической фигуры, по форме напоминающей равнобедренный треугольник с направленной вниз вершиной, внутри которой имеется заглавная буква «М», и сходен с элементом оспариваемого товарного знака ввиду следующего. Сравнимые знаки имеют сходную внешнюю форму в виде равнобедренного треугольника с направленной вниз вершиной, являются симметричными относительно вертикальной оси проведенной по центру изображения. Также, они имеют тождественное смысловое значение, поскольку их центральным элементом является заглавная буква «М», и совпадают по виду и характеру изображения, так как оба содержат простые и строгие геометрические формы. Кроме того, знаки имеют сходное сочетание цветов: в обоих случаях буква «М» выполнена темным цветом и изображена на светлом фоне;

- указанное подтверждается и данными социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН в декабре 2013 г., согласно которым существует реальная угроза смешения данных знаков, поскольку подавляющее большинство респондентов видит в оспариваемом товарном знаке элемент, похожий на товарный знак [1], и воспринимает маркированные ими товары как товары одного производителя;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы и используются в отношении идентичных товаров, что существенно увеличивает вероятность их смешения;

- товарный знак [2] представляет собой изобразительное обозначение в виде прямоугольника черного цвета с вырезом снизу в форме равнобедренного треугольника и является одним из неотъемлемых элементов оформления пачек сигарет «MARLBORO» на протяжении длительного времени, благодаря чему традиционно ассоциируется потребителями с сигаретами марки «MARLBORO». При этом прямоугольники с вырезами в форме равнобедренного треугольника включены в состав целой серии товарных знаков заявителей, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ. В частности, подобный прямоугольник воспроизведен в товарном знаке «MARLBORO» по свидетельству № 53619 с приоритетом от 27 июня 1974 г.;

- товарный знак [2] сходен с изобразительной частью оспариваемого товарного знака в силу следующего. Знаки имеют сходную внешнюю форму в виде прямоугольника с вырезом в форме равнобедренного треугольника, при этом форма выреза является практически тождественной, и являются симметричными относительно вертикальной оси проведенной по центру изображения. Сравнимые знаки совпадают по виду и характеру изображения, так как оба содержат простые и строгие геометрические формы. Кроме того, они выполнены одинаковым черным цветом;

- сравниваемые знаки не просто являются сходными по формальным признакам, а действительно сильно ассоциируются друг с другом и создают сходное общее зрительное впечатление, что подтверждается данными социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН в марте 2013 г. Абсолютное большинство респондентов (73%), которым показали оспариваемый товарный знак, ответило, что в нем присутствует элемент, похожий на товарный знак № [2];

- нельзя не признать, что сравниваемые элементы различаются между собой по высоте и ориентации в пространстве, однако подпункт 1 пункта С статьи 6-

quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности предписывает учитывать все фактические обстоятельства для того, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны. Так, согласно действующему российскому законодательству все пачки сигарет (маркированных оспариваемым товарным знаком) содержат предупредительную надпись о вреде курения «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ», выполненную на белом фоне и заключенную в прямоугольную рамку черного цвета, которая занимает приблизительно 30% площади лицевой стороны пачки. Данная предупредительная надпись частично перекрывает изображение рассматриваемого элемента, в результате чего видимая часть существенно уменьшается по высоте и становится практически тождественной знаку [2];

- при этом, когда пачка в открытом состоянии, рассматриваемый элемент становится доминирующим элементом, благодаря чему его особенно отчетливо видно, и он еще сильнее притягивает к себе внимание потребителей, превращаясь в основной изобразительный элемент пачки. Важно также отметить, что, если пачку сигарет «MAXIM PREMIUM» перевернуть, рассматриваемый элемент также переворачивается, в результате чего его практически невозможно отличить от товарного знака [2], и они однозначно ассоциируются друг с другом;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы и используются в отношении идентичных товаров, что существенно увеличивает вероятность их смешения (за исключением товаров «заменители табака, не предназначенные для медицинских или лечебных целей», которые, однако, однородны товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2]).

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В частности отмечено, что сигареты «MARLBORO» впервые были запущены в производство в США в 1924 г. На международном рынке они появились в 1957 г., и с тех пор их международные продажи неуклонно росли. В результате сигареты «MARLBORO» стали широко известны по всему миру, и в настоящее время продаются более чем в 180 странах. В 1977 г. группа компаний

«Филип Моррис Интернэшнл» заключила договор с советским предприятием «Лицензинторг» о производстве сигарет «MARLBORO» в СССР. С этого момента и до 1986 г. сигареты «MARLBORO» производились по лицензии в пяти городах бывшего СССР. В настоящее время сигареты «MARLBORO» производят две российские компании, входящие в группу «Филип Моррис Интернэшнл»: ЗАО «Филип Моррис Ижора» и ОАО «Филип Моррис Кубань», - в рамках зарегистрированных лицензионных договоров.

Последние 5 лет рейтинговое агентство «BrandZ» (www.wpp.com) последовательно включало «MARLBORO» в число 10 самых дорогих мировых брендов.

В результате длительного и интенсивного использования основные элементы бренда «MARLBORO»: само слово «MARLBORO» и прямоугольник с вырезом в форме равнобедренного треугольника, приобрели широкую известность и узнаваемость среди российских потребителей, что подтверждает и социологический опрос, проведенный ВЦИОМ в мае 2013 г.

Как было отмечено выше, рассматриваемый изобразительный элемент образовал серию знаков, первый из которых имеет приоритет 1974 год (указаны 55 зарегистрированных товарных знаков и международных регистраций). Потребители могут с высокой долей вероятности решить, что оспариваемый товарный знак принадлежит тому же предприятию, а товары, им маркированные, являются продолжением его ассортиментной линейки.

Изложенное подтверждает, что прямоугольник с вырезом в форме равнобедренного треугольника стал устойчиво ассоциироваться потребителями с сигаретами «MARLBORO» и их изготовителем - компаниями, входящими в группу «Филип Моррис Интернэшнл». Данный изобразительный элемент порождает в сознании потребителей определенное представление о качестве и других характеристиках товара, на котором он воспроизведен, а также указывает на его изготовителя.

Риск введения потребителей в заблуждение усиливается за счет того, что в оспариваемом товарном знаке имеется не один, а сразу два изобразительных

элемента, являющихся сходными до степени смешения с товарными знаками лиц, подавших возражение.

Лица, подавшие возражение, являются заинтересованными лицами в оспаривании товарного знака по свидетельству № 497767, поскольку существует высокая вероятность его смешения с их товарными знаками, которые используются ими самими, а также другими лицами под их контролем для индивидуализации идентичных и однородных товаров. Использование оспариваемого товарного знака может привести к оттоку потребителей, что явным образом противоречит экономическим интересам заявителей. Кроме того, регистрация и использование оспариваемого товарного знака может ослабить различительную способность серии товарных знаков лиц, подавших возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497767 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков №№: 497767, 452307, 202833/1 (1);
- копии заключений по социологическим исследованиям от 20.12.2013, от 25.03.2013, от мая 2013 года (2);
- копии материалов Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (3);
- образец пачки сигарет «MAXIM PREMIUM» (4);
- копии аффидевита и писем лиц, подавших возражение, а также лиц, входящих в группу компаний «Филипп Моррис» (5);
- распечатки серии из 55 знаков (6).

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 497767, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 07.07.2014 представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к тому, что факт подачи возражения от имени двух юридических лиц, хотя и относящихся к одной группе компаний, не соответствует Правилам ППС, а также способствует восприятию объективной картины в данном

споре в искаженном виде, что может иметь негативные последствия для правообладателя и, в конечном итоге, привести к ущемлению его законных прав. Действующим законодательством предусмотрена подача возражения лицом, а не лицами. Кроме того, возражение подано от имени двух юридических лиц, являющихся правообладателями двух разных товарных знаков, однако оба лица оспаривают исключительное право нашего доверителя на один и тот же товарный знак на основании объединения двух своих исключительных прав в рамках одного возражения, что противоречит нормам действующего законодательства и сложившейся практике Роспатента по проведению экспертизы заявленных обозначений.

Кроме того, в отзыве изложена позиция, согласно которой сравниваемые обозначения (оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2]) не являются сходными до степени смешения. При этом правообладатель не оспаривает известность и хорошую репутацию на российском рынке табачной продукции как самих предприятий группы компаний Филип Моррис, так и производимой ими продукции, а также однородность товаров 34 класса МКТУ. Приведены подробные доводы по данному вопросу. В том числе, отмечено, что сигареты «MAXIM PREMIUM» хорошо известны потребителю как продукт группы компаний Империял Тобакко, а именно, компании Реемтсма, входящей в данную группу. Выводы социологических опросов, основанные на обобщении ответов, которые давали опрошенные потребители, содержат такое определение в отношении сравниваемых товарных знаков, как «похожи», но не «похожи (схожи) до степени смешения», то есть потребители, возможно улавливая некоторое сходство отдельных элементов сравниваемых товарных знаков (не без помощи карточек-подсказок, в которых эти элементы были особым образом выделены), тем не менее, не давали однозначных ответов о том, что товарные знаки в их восприятии сходны до степени смешения.

В возражении одновременно оспариваются два разных элемента, что в большой степени нивелирует результаты представленных социологических опросов, поскольку эти результаты могли бы быть иными, если бы опрос проводился сразу в

отношении двух оспариваемых элементов, которые присутствуют на этикетке оспариваемого товарного знака.

Также в отзыве указано, что при выборе товара, тем более табачных изделий, потребитель в первую очередь ориентируется все-таки на его название (а со вступлением в силу с 01 июня 2014 года нового антитабачного закона у потребителя вообще больше нет возможности видеть табачную продукцию в открытой продаже, а только выбирать ее по названию из прайс-листов, которые ему должен предложить продавец), а оформление упаковки и изображения на ней играют второстепенную роль. Кроме того, каждый курильщик, как правило, является приверженцем какой-то одной марки сигарет или, по крайней мере, одного табачного производителя и со временем привыкает к стилистике своего любимого бренда, порой не замечая каких-то некардинальных изменений в оформлении сигаретной пачки.

Совершенно очевидно, что композиционно сложно выполненный и насыщенный различными словесными и графическими элементами оспариваемый товарный знак (выполненный в цвете, с доминирующими элементами в виде ярко-синей и крупной буквы «М» и слова «МАХИМ», а также второстепенными элементами в виде слова «PREMIUM», расположенного под словом «МАХИМ», и маленьким треугольничком с буквой «М» внутри в правом верхнем углу этикетки), который обладает высокой степенью различительной способностью, не является сходным до степени смешения с товарными знаками «Филип Моррис», имеющими гораздо более простые композиции (по сути, эти товарные знаки состоят из одного и двух элементов соответственно и сами по себе обладают низкой различительной способностью), выполненными в черно-белой цветовой гамме и не имеющими в своем составе словесных элементов.

В отзыве также отмечено, что компания Реемтсма, также как и группа компаний Филип Моррис, имеет длительную историю и хорошую репутацию на российском рынке. Данная компания, входящая сейчас в крупнейшую европейскую табачную группу компаний Imperial Tobacco (Империял Тобакко), была основана в Германии в 1910 году и, таким образом, имеет более чем столетнюю историю. С 1997 года компания имеет производство на территории Российской Федерации -

волгоградское производственное предприятие ООО «Табачная фабрика Реемтсма-Волга», которая производит с применением самых передовых технологий такие марки сигарет, как "Davidoff", "West", "R1", "Maxim", "Style", "Прима" и другие.

Одним из самых успешных локальных брендов компании Реемтсма на протяжении многих лет является бренд «МАХИМ», который зарегистрирован в качестве товарного знака (как в латинской версии, так и в кириллической) на территории Российской Федерации (приведены примеры 12 товарных знаков и международных регистраций, первый из которых имеет приоритет 1967 г.).

При изучении вышеуказанных комбинированных товарных знаков можно увидеть, что тенденция к использованию буквы «М» в составе своих товарных знаков "МАХИМ / МАКСИМ" у компании Реемтсма была всегда: в круге или в квадрате. На новых сигаретных пачках появилась хорошо знакомая потребителям буква «М», но уже не в круге или в квадрате, а в треугольнике. В момент запуска обновленных сигаретных пачек «МАХИМ PREMIUM» на российском рынке, производителем была предпринята массовая рекламная кампания.

Доводы возражения о том, что потребители увидят в составе оспариваемого товарного знака изобразительный товарный знак в виде прямоугольника с вырезом в форме равнобедренного треугольника, принадлежащий Филип Моррис, также не представляется убедительным, что доказывается данными представленного социологического опроса от 25 марта 2013 года, в котором только от 23% до 27% опрошенных сочли, что данные товарные знаки в целом похожи по внешнему виду, а от 23% до 32% респондентов могли бы по ошибке приобрести товар одной компании-производителя вместо продукции другой компании-производителя.

Правообладатель провел маркетинговое исследование российского рынка табачной продукции, а также социологический опрос в июле 2012 года (опрос проведен факультетом социологии МГУ имени М.В. Ломоносова), целью которого было выявление характера восприятия российскими потребителями комбинированного товарного знака со словесным элементом «МАХИМ», маркирующего сигареты, с точки зрения сходства до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесными элементами «MARLBORO»

и «MURATTI», основные выводы которого показывают, что для абсолютного большинства потребителей отсутствует вероятность сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и его элементов со знаками «MARLBORO» и «MURATTI».

Кроме того, правообладателем получены рецензии на Заключение по результатам исследования, представленное в возражении. Общие выводы рецензентов сходны: «ответы респондентов... нельзя считать достоверными и они не могут быть использованы для принятия каких-либо обязывающих решений».

Также необходимо отметить, что сигареты MAXIM/МАКСИМ, Marlboro и Muratti относятся к разным ценовым сегментам продукции: MAXIM/МАКСИМ - к низкоценовому сегменту. У разных ценовых сегментов существенно различается целевая потребительская аудитория, смешение которой практически невозможно. Помимо ценовых ограничений, по результатам исследований у целевой аудитории сравниваемых марок различные портреты потребителей. Кроме того, в последнее время на рынке присутствует выраженная тенденция к переходу потребителей из нижнеценового сегмента в среднеценовой сегмент, в результате чего потребители сигарет MAXIM/МАКСИМ скорее могут перейти на сигареты Muratti, а не наоборот.

Учитывая вышеизложенное, представляется необоснованным и недоказанным утверждение о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Отдельным образом отмечено, что использование буквы «М» на сигаретных пачках и в составе товарных знаков не является только прерогативой компаний Реемтсма или Филип Моррис: среди зарегистрированных примерно в одно и то же время на территории Российской Федерации товарных знаков существовало около 20 регистраций на подобные товарные знаки, принадлежащие различным правообладателям, специализирующимся на выпуске табачной продукции - ЗАО «Лиггетт-Дукат», Г.А. Керанис (Тобекко) С.А., Эмпресас Ла Модерна, ОА. де С.В. и т.д. (приложены публикации знаков). При этом сделан акцент на многолетнем сосуществовании серии зарегистрированных товарных знаков «М MAXIMA»

(комбинированных) на имя ЗАО с иностранными инвестициями «Лигgett-Дукат Лтд.» и товарных знаков «M MAXIM» (комбинированных) компании Реемтсма.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы:

- распечатки упомянутых в отзыве товарных знаков (7);
- рецензии (8);
- аналитический отчет по итогам социологического опроса, 2012 (9).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2014, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения, существо которых сводится к подробному анализу доводов отзыва, касающихся результатов социологических исследований и соответствующих рецензий.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.06.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его

изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.


Отдельно следует отметить, что действующее законодательство не содержит ограничения количества лиц, подающих возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-6). Представленные материалы содержат информацию о том, что лица, подавшие возражение, входят в группу компаний «Филипп Моррис Интернэшнл Инк», являются правообладателями противопоставленных товарных знаков [1, 2] и осуществляют совместную деятельность по производству и продвижению на рынок сигаретной продукции, в том числе сигарет «MARLBORO».


Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность швейцарских компаний в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497767 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


Анализ материалов дела показал следующее.





Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, изобразительная часть которой выполнена в виде стилизованного изображения буквы «М», под центральным изгибом которой размещены словесные элементы

«MAXIM» и «PREMIUM», выполненные заглавными буквами латинского алфавита (буква «а» - строчная). В правом верхнем углу этикетки расположен комбинированный элемент – буква «М» в треугольной рамке. Правовая охрана предоставлена знаку в черном, сине-металлическом, серо-серебристом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак обработанный или необработанный; табачная продукция; сигареты, папиросы; сигары; заменители табака, не предназначенные для медицинских или лечебных целей; курительные принадлежности; спички». Элемент «PREMIUM» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак «  » [1] представляет собой комбинированный элемент – буква «М» в рамке неправильной формы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «  » [2] является изобразительным и представляет собой пятиугольник. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что оба обозначения содержат в своем составе комбинированный элемент – букву «М» в рамке, представляющей собой геометрическую фигуру («  », «  »).

Сходство указанного элемента оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] определяется их визуальным-смысловым сходством, а именно: изображением буквы «М» в контуре.

Следует обратить внимание, что рамки имеют близкую с точки зрения визуального восприятия форму: в оспариваемом знаке – это треугольная форма, в противопоставленном знаке – форма близка к треугольной. В целом, несмотря на некоторые отличия в манере стилизации контура рамки, элемент оспариваемого

товарного знака и противопоставленный товарный знак в сознании потребителя в отношении однородных товаров, относящихся к табаку, спичкам и табачной продукции, будут вызывать сходные ассоциации.

Довод правообладателя о том, что сравниваемые знаки имеют разную степень различительной способности (оспариваемый – высокую, противопоставленный – низкую), разную степень сложности обозначения (оспариваемый имеет много элементов, выполнен в цвете и т.д., противопоставленный – простая композиция в черном цвете) не может быть признан убедительным в силу вышеизложенного подобия композиционного построения рассматриваемого буквенно-графического элемента.

Относительно довода правообладателя о наличии у него более ранних прав на товарные знаки, также содержащие букву «М» в рамке, представляющей собой геометрическую фигуру, не могут быть приняты во внимание, поскольку анализ данных знаков показал, что все они содержат комбинацию, имеющую иное

композиционное построение («», «», «», «» и т.д.).

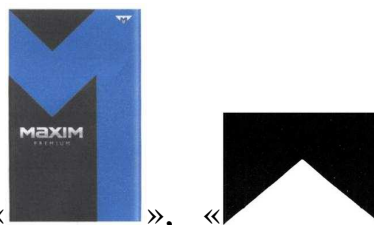
Что касается товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленному товарному знаку [1], коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что они однородны, поскольку относятся к табаку, спичкам и табачной продукции, имеют одни и те же назначение, условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров правообладателем не оспаривается.



Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 34 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В возражении указано также на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным знаком [2] и способен вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя. Данный довод обоснован тем, что сходный элемент используется лицами, подавшими возражения, на протяжении длительного времени, в результате чего прочно ассоциируется с данными лицами, т.е. существует возможность смешения этих знаков потребителем и введения его в заблуждение.

Анализ оспариваемого товарного знака с учетом противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.



Сравниваемые обозначения («», «») содержат в своем составе изобразительный элемент, представляющий собой пятиугольник черного цвета в форме прямоугольника с вырезом в виде равнобедренного треугольника. Отличие заключается в пропорциях данной геометрической фигуры и ее пространственной ориентации (вырез выполнен вверх или вниз).

Коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что указанный элемент используется лицами, подавшими возражение, на сигаретах «MARLBORO» в течение длительного периода, а первая регистрация, содержащая рассматриваемый элемент, имеет приоритет 27.06.1974. При этом следует отметить, что довод правообладателя о длительности существования знака «MAXIM» (с 1967 года), не является убедительным в силу следующего. Лица, подавшие возражение, оспаривают, прежде всего, графическую составляющую товарного знака, а не сам словесный элемент «MAXIM». А материалы (7-9), представленные правообладателем, иллюстрируют, что заимствование графики началось только с 2012 года (приоритет спорного товарного знака 27.06.2012).

Что касается товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленному

товарному знаку [2], коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что они однородны, поскольку относятся к табаку, спичкам и табачной продукции, имеют одни и те же назначение, условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 34 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В подтверждение доводов, касающихся введения потребителей в заблуждение, а также известности и длительности использования товарного знака [2], лицами, подавшими возражение, представлены аналитические отчеты по итогам всероссийских социологических исследований (2).

Целью исследования (см. заключение от 25.03.2013 – отчет Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт социологии Российской академии наук») является определение наличия/отсутствия сходства до степени смешения между товарными знаками компании «Филип Моррис Брэндс САРЛ» и комбинированными обозначениями, поданными на государственную регистрацию компанией «Реemtсма Цигареттенfabрикен ГмбХ» (в терминах исследования указаны и оспариваемый товарный знак (заявка № 2012721448), и противопоставленный знак [2]).

Согласно результатам данного исследования 62 % респондентов считают, что оспариваемый товарный знак и упаковка сигарет «MARLBORO» похожи по внешнему виду (демонстрировались карточки с упаковками, воспроизводящими пачки сигарет со сравниваемыми обозначениями). При демонстрации самих сравниваемых обозначений 73 % опрошенных указали на то, что в оспариваемом

товарном знаке присутствует элемент, похожий на противопоставленный товарный знак [2].

Следует отметить, что отчет об исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения в мае 2013, (далее – отчет ВЦИОМ) иллюстрирует высокую степень известности именно графического обозначения

«» - 72,4 %.

Материалы отчета об исследовании (9), проведенном социологическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – отчет МГУ), и представленного правообладателем, касаются характера восприятия товарного знака со словесным элементом «МАХИМ» с точки зрения смещения со словесными элементами «Marlboro» и «Muratti». Анализ приведенных в отчете МГУ данных показывает, что лишь 41,1 % опрошенных известны сигареты «МАХИМ», а сигареты «Marlboro» известны практически всем потребителям (99,3%).

Изложенное свидетельствует о том, что сигареты «Marlboro» обладают высшей степенью узнаваемости, при этом следует учитывать, что она достигается, в

том числе и за счет графического элемента «».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что чем выше узнаваемость товарного знака, тем более «широко» следует оценивать обозначения на предмет возможности их смещения, поскольку хозяйствующим субъектам, как правило, присуще желание «подделаться» именно под известный знак, что способствует его размыванию.

Следует также обратить внимание, что данные диаграммы 5 отчета МГУ (9) показывают, что при демонстрации карточки с изображением трех пачек сигарет «МАХИМ», одна из которых воспроизводит оспариваемый товарный знак, лишь 27,4 % респондентов указали, что данные пачки ассоциируются с сигаретами «МАХИМ». Примечательно, что 14,6 % опрошенных сочли, что данные пачки ассоциируются с сигаретами «Marlboro».

Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу, что существует возможность смешения сравниваемых средств индивидуализации, обуславливаемая именно изобразительным элементом.

При этом коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов.

Таким образом, следует считать обоснованными доводы возражения о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 34 класса МКТУ предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.02.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497767 недействительным полностью.