

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.12.2004 против действия на территории Российской Федерации международной регистрации №786619, поданное Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №786619 с приоритетом от 29.07.2002 в отношении товаров 34 класса МКТУ – «сигареты, табак сухой и обработанный, табачные изделия, принадлежности для курения, спички» является MELFINCO S.A., Austrasse 49, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №786619 представляет собой этикетку передней части пачки сигарет, в середине которой на фоне круга расположен прямоугольник со словесным обозначением «*Portman*», выполненным курсивом буквами латинского алфавита. Над прямоугольником находится стилизованное изображение герба, под ним – надпись «Finest Tobacco». Под кругом на изогнутой ленте выполнена надпись «KING SIZE». В нижней части этикетки на фоне прямоугольника со скругленными углами расположена надпись «Special Filter».

Всем словесным элементам знака кроме «*Portman*» правовая охрана на территории Российской Федерации не предоставлена.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.12.2004 изложено мнение о том, что международная регистрация №786619 противоречит требованиям, установленным 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 17.10.1992 (далее — Закон). Указанное мнение мотивировано следующими доводами:

- комбинированный знак со словесным элементом «*Portman*» по международной регистрации №786619 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 34 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя другого лица комбинированными (со словесным элементом «*Rothmans*») и изобразительными товарными знаками по свидетельствам №№23926, 146487, 144209 и международным регистрациям №№448908, 459227, 764519;

- сходство сопоставляемых товарных знаков обусловлено высокой степенью сходства изобразительных и словесных элементов, а также их одинаковым взаимным расположением;

- товарный знак «*Rothmans*» широко известен российскому потребителю в связи с активной рекламной и спонсорской деятельностью.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №786619 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 11.05.2005, в котором выразил свое несогласие с доводами возражения, приводя следующие аргументы в защиту оспариваемого знака:

- сопоставляемые знаки не являются сходными в силу отличия по фонетическому и семантическому признакам их доминирующих словесных элементов «*Portman*» и «*Rothmans*»;

- изобразительные элементы сопоставляемых знаков также различны;

- известность товарных знаков «*Rothmans*» уменьшает возможность смешения знаков потребителем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит 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 приоритета международной регистрации №786619 (29.07.2002) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченный выше 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 (далее - 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №786619 представляет собой этикетку передней части пачки сигарет, в середине которой на фоне круга расположен прямоугольник со словесным обозначением «*Portman*», выполненным курсивом буквами латинского алфавита. Над прямоугольником находится стилизованное изображение герба, под ним – надпись «*Finest Tobacco*». Под кругом на изогнутой ленте выполнена надпись «*KING SIZE*». В нижней части этикетки на фоне прямоугольника со скругленными углами расположена надпись «*Special Filter*».

Всем словесным элементам знака кроме «*Portman*» правовая охрана на территории Российской Федерации не предоставлена.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№23926, 146487, 144209 и международным регистрациям №№448908, 459227, 764519 представляют собой серию знаков одного правообладателя, основанную на выполненном в латинице с заглавной буквы курсивом словесном элементе «*Rothmans*» на фоне изобразительного элемента, образованного сопряжением прямоугольника и овала со стилизованным изображением герба сверху.

Товарный знак по свидетельству № 144209 представляет собой изобразительное обозначение, образованное сопряжением прямоугольника и овала со стилизованным изображением герба сверху.

Сравнительный анализ противопоставленных знаков показал следующее.

Сопоставляемые знаки имеют одинаковое композиционное решение, поскольку представляют собой этикетку передней части пачки сигарет, в середине которой на фоне фигуры, образованной наложением/сопряжением прямоугольника и круга/овала со стилизованным изображением герба сверху, нанесены словесные элементы «*Portman*»/«*Rothmans*».

По основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(1) Правил, сравниваемые словесные элементы «Portman» и «Rotmans» являются сходными, поскольку характеризуются одинаковым составом гласных звуков и сходным составом согласных, одинаковым числом слогов, одинаковым расположением букв «-o-tman-».

Опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке усиливается также графическим написанием словесных элементов «*Portman*» и «*Rothmans*» выполненных курсивом с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита под наклоном, а также графически сходным расположением букв, что обуславливает их графическое сходство, за счет одинакового общего зрительного впечатления.

Отсутствие семантического значения у сравниваемых словесных обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Несмотря на некоторые различия, приемы, использованные в оспариваемом товарном знаке, не привели к созданию нового образца упаковки товара (сигарет). Основные композиционные приемы, цветовая гамма и общее конструктивное решение оспариваемого комбинированного товарного знака представляют собой переработку серии товарных знаков для известных российским потребителям сигарет «Rotmans».

Таким образом, сравниваемые товарные знаки воспринимаются как похожие словесно-изобразительные композиции, характеризующиеся оригинальным взаимным расположением и исполнением их доминирующих словесных и изобразительных элементов.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об их сходстве по общему зрительному впечатлению, позволяющему потребителю ассоциировать их в целом как принадлежащие одному правообладателю, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых произведены сопоставляемые знаки, показал их однородность по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый знак по международной регистрации №786619 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№23926, 146487, 144209 и международным регистрациям №№448908, 459227, 764519 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, что, как правомерно указано в возражении, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.12.2004 и признать недействительным предоставление правовой охраны международной регистрации №786619 на территории Российской Федерации полностью.