

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.04.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №998797, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации №998797 является компания Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150 Vaduz LI (далее - заявитель).

Международная регистрация №998797 с конвенционным приоритетом от 22.09.2008 словесного знака «MORE THAN NIGHT», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.03.2009 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 29.11.2010 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 34 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В этой связи заявленному обозначению были противопоставлены ранее зарегистрированные на имя других лиц в отношении однородных товаров 34

класса МКТУ товарные знаки по свидетельствам №№277249 [1], 272096 [2], 067146 [3] и знаки по международным регистрациям №№835197 [4], 874830 [5], 921322 [6], 921323 [7], 921324 [8].

В возражении от 04.04.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили письма-согласия на регистрацию знака по международной регистрации №998797 на имя заявителя;

- заявленное словесное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни по одному из критериев сходства;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально, поскольку в противопоставленных знаках помимо совпадающего словесного элемента «MORE» присутствуют графические элементы, а некоторые из противопоставленных товарных знаков также содержат дополнительные словесные элементы;

- ввиду различного состава словесных элементов, составляющих сравниваемые знаки, они отличаются по фонетическому признаку;

- сравниваемые обозначения имеют различную семантику;

- заявленное обозначение «MORE THAN NIGHT» переводится с английского языка как «больше, чем ночь»;

- словесный элемент «MORE» в противопоставленных товарных знаках не вызывает подобных ассоциаций, поскольку в переводе с английского языка означает «больше», «добавочный», «еще», «в добавок» и т.п.;

- дополнительные словесные элементы противопоставленных товарных знаков также не вызывают никаких ассоциаций, сходных с теми, которые возникают при восприятии заявленного обозначения;

- поскольку знаки не являются сходными до степени смешения, а кроме того правообладатели противопоставленных знаков предоставили письма-

согласия, возможно сосуществование на рынке знака по международной регистрации №998797 и противопоставленных знаков без риска смешения их потребителями.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №998797 на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие компании ДжейТи Интернешнл С.А. [9];
- письмо-согласие компании Джапан Табако Инк. [10];
- распечатки страниц из Нового большого англо-русского словаря [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.09.2008) международной регистрации №998797 правовая база для оценки её охраноспособности включает 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

Обозначение по международной регистрации №998797 представляет собой словесное обозначение «MORE THAN NIGHT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №998797 в отношении товаров 34 класса МКТУ основано на наличии знаков [1-8], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя других лиц в отношении однородных товаров.

Знаки [1-8] представляют собой комбинированные обозначения, включающие доминирующий словесный элемент «More», выполненный буквами латинского алфавита. Знаки также включают иные словесные элементы («AMERICAN BLEND», «FILTER CIGARETTES», «INTERNATIONAL», «SUBTLE SILVER», «FINE WHITE», «BALANCED BLUE»), которые выполнены более мелким шрифтом, чем слово «More», а также изобразительные элементы (наклонные полосы, герб) и элементы, которым не предоставлена самостоятельная правовая охрана (штрих-код, знак соответствия Госстандарта России, отдельные буквы и цифры).

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесного элемента «MORE»/«More», который является доминирующим в противопоставленных знаках [1-8] и занимает начальное положение в знаке по международной регистрации №998797.

Таким образом, в рассматриваемом случае наблюдается вхождение в знак по международной регистрации №998797 словесного обозначения, исключительное право на которое принадлежит иному лицу.

Необходимо отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно. Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу изложенного сравниваемые знаки признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 34 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №998797 и противопоставленных знаков [1-8], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (табак/табачные изделия, курительные принадлежности). Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, вывод Роспатента о сходстве знака по международной регистрации №992481 и противопоставленных знаков [1-8] до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ является правомерным.

Однако, заявитель представил письма [9], [10], в которых компании ДжейТи Интернешнл С.А., Швейцария – правообладатель товарных знаков [1-3] и Джапан Тобако Инк., Япония – владелец международных регистраций [4-8], выражают согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №998797 на имя заявителя и

использования его в отношении товаров 34 класса МКТУ «tabac; articles pour fumeurs; allumettes» («табак; курительные принадлежности; спички»).

Учитывая, что словесный знак «MORE THAN NIGHT» по международной регистрации №998797 и противопоставленные комбинированные знаки со словесным элементом «More» [1-8] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные согласия правообладателей знаков [1-8], которые устраняют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №998797 в отношении товаров 34 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.04.2011, отменить решение Роспатента от 29.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №998797 в отношении товаров 34 класса МКТУ «tabac; articles pour fumeurs; allumettes».**