

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 22.04.2013, поданное компанией БР Интернешнл Холдингз Инк., г. Виргинские Британские острова (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010738046 (далее - решение Роспатента) от 31.01.2013, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010738046 с приоритетом от 25.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, разделенный на две части (меньшую и большую) вертикальной линией. В верхней части прямоугольника изображен щит с короной вверху, поддерживаемый с двух сторон львами, стоящими на витиеватой ленте. На щите написана буква «R», выполненная оригинальным шрифтом. Под этим изображением помещена надпись «AUDERE EST FACERE», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центральной части большого прямоугольника расположены словесные элементы «REDS» и «VIRGINIA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании.

Роспатентом 31.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «REDS» и «VIRGINIA» являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид, свойства товаров. Словесный элемент: «VIRGINIA» - в переводе с английского языка «Виргиния» (штат на востоке США; виргинский табак) может быть воспринят потребителем как указание на место происхождения товаров, место нахождения их изготовителя. Кроме того, в отношении части товаров 34 класса МКТУ (табак, обработанный или необработанный; изделия табачные, в том числе сигары; сигареты; папиросы; сигариллы; табак для скручивания сигарет, папирос в ручную; трубочный табак; жевательный табак; нюхательный табак; кртек; снюс) заявленное обозначение указывает на их вид, состав сырья.

В отношении части заявленных товаров («курительные принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага и гильзы; фильтры для сигарет; сосуды для табака; ящички; портсигары для сигарет, папирос и пепельницы, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки, спички») заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, места их происхождения и места нахождения их изготовителя.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с:

- серией товарных знаков со словесным элементом «VIRGINIA» (свидетельства №431659, №431657, №431658 с приоритетом от 11.03.2010), зарегистрированных ранее на имя Филипп Моррис Продактс С.А., Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария;

- серией товарных знаков со словесным элементом «VIRGINIA» (свидетельства №448163 с приоритетом от 16.04.2010, №420460, №444831, №452213 с приоритетом от 14.12.2009, №415984 с конвенционным приоритетом от 06.03.2009, №371808 с конвенционным приоритетом от 16.05.2007, №368803 с приоритетом от 31.08.2007, №345821 с приоритетом от 22.02.2006, №288719 с приоритетом от 03.07.2003, №253867, 247840 с приоритетом от 11.04.2001, №46516 с приоритетом от 20.07.1972, знаков по международным регистрациям №1040567 с приоритетом от 11.02.2010, №1031925 с конвенционным приоритетом от 14.12.2009, №1016922 с конвенционным приоритетом от

09.03.2009, №760183 с конвенционным приоритетом от 11.01.2001), зарегистрированных ранее на имя Филип Моррис Брэндс САРЛ., Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария;

- с комбинированными товарными знаками сходными до степени смешения изобразительным элементом (щит, поддерживаемый с двух сторон львами, внутри которого расположена буква «R», с короной на верху) (свидетельства №315920 с конвенционным приоритетом от 11.05.2005, №259021 с приоритетом от 29.10.2002, №190575 с приоритетом от 07.04.1999, №151320 с приоритетом от 26.01.1996, №488379 с конвенционным приоритетом от 03.07.1984, №448908 с конвенционным приоритетом от 30.05.1979, знаками по международным регистрациям №1080522, №1080198 с конвенционным приоритетом от 17.05.2011, №764897 с конвенционным приоритетом от 27.02.2001, №764519 с конвенционным приоритетом от 27.02.2001, №119007 с приоритетом от 27.08.1992, №769060 с приоритетом от 23.01.2002), зарегистрированными на имя Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цехлервег 4, Цуг, СН 6300, Швейцария.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 22.04.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении доминирующим элементом является словесный элемент «REDS»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются несходными с точки зрения общего зрительного впечатления;

- сигареты, выпускаемые заявителем, относятся к крепким сигаретам (мужским), а сигареты, маркируемые противопоставленными знаками, ориентированы на женский круг потребителей;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически и семантически не сходны, поскольку содержат в своем составе разные словесные элементы;

- словесный элемент «REDS» не может быть однозначно соотнесен с каким-либо предметом или его свойством, характеристикой, в связи с чем, он является охраноспособным;

- заявитель отмечает наличие других товарных знаков, включающих словесный элемент «REDS», зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (свидетельства №274129, №318515 «SOBRANIE REDS»);

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «VIRGINIA».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010738046 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (25.11.2010) поступления заявки №2010738046 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой лицевую часть упаковки сигарет в виде прямоугольника, разделенного на две части (меньшую и большую) вертикальной линией. В верхней части прямоугольника изображен щит с короной вверху, поддерживаемый с двух сторон львами, стоящими на витиеватой ленте. На щите написана буква «R», выполненная оригинальным шрифтом. Под этим изображением помещена надпись «AUDERE EST FACERE», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центральной части большого прямоугольника расположены словесные элементы «REDS» и «VIRGINIA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари; www.dic.academic.ru) показал, что слово «reds» в переводе на русский язык означает – красные (сущ., мн.ч.).

Кроме того, по сведениям сети Интернет (www.pmi.com, www.batrussia.ru, <http://www.sky-plus.ru/prays-list.htm>, <http://tabak-bp.ru/catalog/handtools/импортные-сигареты.html>, <http://ru.wikipedia.org>) сигареты классифицируются по крепости на: тяжелые, легкие, сверхлегкие, экстра-легкие, ментоловые. В зависимости от крепости, сигареты упаковывают в пачки различной цветовой гаммы (тяжелые – красные, легкие – синие или его оттенки, сверхлегкие – серые, экстра-легкие – белые, ментоловые – зеленые). Некоторые производители дополнительно размещают словесные элементы «RED», «BLUE», «WHITE», «GREY»

(например, такие сигареты как: L&M, SOBRANIE, PALL MALL, DUNHILL) или «REDS» (например, Мальборо (см. <http://ru.wikipedia.org>)).

С учетом изложенного, словесный элемент «REDS» в отношении табачных изделий может быть воспринят как характеристика товаров (а именно указание на крепость табака) и, в этой связи, он не способен выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров юридических лиц, в отношении указанных товаров.

Словесный элемент «VIRGINIA», входящий в состав заявленного обозначения, согласно словарно-справочным источникам может быть переведен с английского на русский язык как: 1. Вирджиния (женское имя); 2. Виргиния (штат США); 3. Виргинский табак (сорт табака).

С учетом семантики слова «VIRGINIA», довод экспертизы относительно того, что в для части товаров 34 класса МКТУ: «табак, обработанный или необработанный; изделия табачные, в том числе сигары; сигареты; папиросы; сигариллы; табак для скручивания сигарет, папирос вручную; трубочный табак; жевательный табак; нюхательный табак; кретеки; снюс» словесный элемент «VIRGINIA», занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, является правомерным, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, словесный элемент «VIRGINIA» в отношении другой части товаров 34 класса МКТУ, а именно: «курительные принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага и гильзы; фильтры для сигарет; сосуды для табака; ящички; портсигары для сигарет, папирос и пепельницы, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки, спички», может быть воспринят потребителем как указание на место нахождения производителя, которое не соответствует действительности, и, следовательно, заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения их изготовителя.

С учетом изложенных выше доводов коллегия палаты по патентным спорам подтверждает мнение экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует нормам, установленным пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №431658, №431657, №431659, №345821 [1] представляют собой комбинированные обозначения в виде лицевой

стороны пачки сигарет, в левой части которых находится изобразительный элемент в виде вертикальной цветной полосы, на которой изображена волнистая линия. Слева от полосы по вертикали размещены словесные элементы «Premium Red», «Premium Blue», «Premium Mint», «Premium», выполненные оригинальным шрифтом. Справа от полосы расположены словесные элементы «EVE», «Virginia Slims», «Superslims», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки. Знаки зарегистрированы с указанием сочетаний цветов и охраняются в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №448163, №420460, №444831, №452213, №415984, №368803 и знаки по международным регистрациям №1031925, №760183 [2] представляют собой словесные обозначения «VIRGINIA SLIMS», «VIRGINIA S. VSV», «VIRGINIA S. VSM», «VIRGINIA S. VSP», «VIRGINIA S.», «VIRGINIA SLIMS COLLECTION», «VIRGINIA S. A WOMAN LIKE NO OTHER», «ВИРДЖИНИЯ СЛИМС», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №315920, №190575, №151320, №119007 и знаки по международным регистрациям №1080522, №10801198, №764897, №764519, №769060, №488379, №448908 [3] представляют собой комбинированные обозначения в виде лицевой стороны пачки сигарет или ее части, в состав которых входит изобразительный элемент, в виде щита с короной сверху, на котором расположена буква «R», выполненная оригинальным шрифтом. По обе стороны от щита изображены львы. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №253867, №247840, №46516 [4] представляют собой комбинированные обозначения в виде лицевой стороны пачки сигарет, в левой части которых находится изобразительный элемент в виде вертикальной цветной полосы. Справа от прямоугольника расположены словесные элементы «Virginia Slims», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №1040567, №1016922 [5] представляют собой комбинированные обозначения, включающие изобразительные элементы в виде буквы «S», в разные стороны от которой отходят лучи, и

звездочки. Под изображениями находится словесный элемент «VIRGINIA S.», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371808 [6] представляет собой комбинированное обозначение в виде лицевой стороны пачки сигарет, по всему обозначению в шахматном порядке расположены буквенные элементы «VS». С левой стороны по вертикали размещены словесные элементы «UNO» и «Virginia Slims», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №288719 [7] представляет собой комбинированное обозначение в виде лицевой стороны пачки сигарет. В центре расположены словесные элементы «Virginia Slims» и «Lights», выполненные буквами латинского алфавита, по краям – полосы желто-оранжевого, золотистого цветов. Знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №259021 [8] представляет собой комбинированное обозначение в виде лицевой стороны пачки сигарет, в состав которого входит изобразительный элемент в виде щита с короной сверху, на котором размещена буква «R», выполненная оригинальным шрифтом. По обе стороны от щита изображены львы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [1-8] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [7, 8] больше не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку срок действия данных регистраций истек.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 3, 4-6] основано на наличии в их составе словесного элемента «VIRGINIA». Вместе с тем, учитывая, что словесный элемент «VIRGINIA» признан неохраняемым и не занимает в композиции заявленного обозначения доминирующего положения, а сравниваемые знаки при их восприятии потребителем производят различное зрительное впечатление, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 3, 4-6] не являются сходными в целом.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3], принадлежащих компании «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед» (Швейцария), то коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

В состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3] включены сходные изобразительные элементы, представляющие собой гербы, включающие щиты в форме усеченного овала с буквой «R» на них, над которыми расположены короны. Справа и слева щиты поддерживают геральдические львы. Под гербами расположены ленты или растительный орнамент.

Установленное сходство указанных изобразительных элементов, а также значимость этих элементов в индивидуализации изготовителей однородных товаров (табачных изделий) является основанием для признания сравниваемых знаков сходными до степени смешения в целом.

Товар 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и товары 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам считает вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2013.