

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 13.02.2018, поданное компанией «La Aurora, С.А.», Доминиканская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713822 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016713822, поданной 21.04.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары» в цветовом сочетании: «бежевый, серебристый, черный, белый, желтый, красный, оранжевый».



Согласно материалам заявки заявлено объемное обозначение в виде фигуры цилиндрической формы со скругленными концами, охваченной посередине горизонтальной полосой. Обозначение также содержит элементы: «PLATINUM», «HECHOS A MANO», «CASA FUNDADA 1903 EDITION», «1903», «REPUBLICA DOMINICANA», «LA AURORA».

Решение Роспатента от 12.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713822 в отношении товаров 34 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, представляет собой трехмерный объект, а именно, фигуру цилиндрической формы со скругленными концами, которая в целом воспринимается как форма сигары или футляра для сигар, обладает традиционной для подобного рода изделий формой (см. сайты сети Интернет: <http://www.cigarsline.ru/>; <https://ribalych.ru>). Таким образом, форма упаковки для товаров 34 класса МКТУ обусловлена функциональным назначением;
- словесные элементы «PLATINUM», «HECHOS A MANO», «CASA FUNDADA 1903 EDITION», «REPUBLICA DOMINICANA» являются неохраннымыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства, качество товаров, место их происхождения, производства, место нахождения изготовителя, содержат указание на дату основания производства;
- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку сходно до степени смешения: с товарным знаком **ABPOPA** [2] по свидетельству № 126869, приоритет от 28.01.1994 (срок действия регистрации продлен до 28.01.2024), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ЗАО «Донской табак», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.02.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.10.2017.

Доводы возражения, поступившего 13.02.2018, сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с доводами экспертизы об исключении элементов «PLATINUM», «HECHOS A MANO», «REPUBLICA DOMINICANA», «CASA FUNDADA 1903 EDITION» заявленного обозначения [1] из правовой охраны ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- форма заявленного обозначения [1] обусловлена в первую очередь не функциональным назначением, а необходимостью индивидуализировать продукцию заявителя от аналогичной продукции других производителей, то есть форма была разработана с целью индивидуализации товаров заявителя;
- различительная способность заявленного обозначения [1] достигается за счет необычного и несвойственного подобным объектам оригинального решения;
- форма заявленного обозначения [1], как в целом, так и его составных частей, не обусловлена функциональным назначением;
- потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение [1] именно с заявителем, и оно способно отличить товары заявителя от однородных товаров других производителей, так как оригинальная в целом композиция придает форме объекта те отличительные черты, которые не связаны с его функциональным назначением;
- металлический тубус «LA AURORA» всегда хорошо узнается, что подтверждается различными публикациями на Интернет-сайтах;
- конструкция тубуса является результатом творческого подхода, в котором его элементы создают стильную структурную композицию, обладающую качественно иным уровнем восприятия по сравнению с восприятием элементов данного трехмерного объекта по отдельности;
- заявленное обозначение [1] используется на территории Российской Федерации с 2007 года, что придает ему дополнительную различительную способность и позволяет сделать вывод об устойчивой ассоциативной связи между товарным знаком и заявителем;
- потребителем продукции является ценитель дорогих сигар или заявленные товары приобретаются в подарок по особым случаям, то есть заявленные товары не являются товарами широкого потребления;
- заявленное обозначение [1] зарегистрировано и признано охранным знаком в ряде других стран: Швейцарии, США, Панаме, в том числе в качестве товарного знака ЕС, а также в стране происхождения - Доминиканской Республике (рег. № 243465, 02.10.2017);
- анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], показал отсутствие сходства обозначений до степени смешения и у потребителя не

создастся представление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же лицу. Так, наличие в заявлении обозначении [1] дополнительных словесных элементов, придает его произношению характерное звучание, совершенно отличное от звучания противопоставленного знака [2]. Противопоставленный знак [2] состоит из одного слова «АВРОРА», выполненного стандартным шрифтом кириллического алфавита. Заявленное обозначение [1] представляет собой объемное обозначение в виде фигуры цилиндрической формы со скругленными концами, охваченной посередине горизонтальной полосой.

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.02.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элементов: «PLATINUM», «HECHOS A MANO», «REPUBLICA DOMINICANA», «CASA FUNDADA 1903 EDITION».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приобщены следующие копии документов:

- сведения о регистрации заявленного обозначения [1] в Доминиканской Республике – [3];
- заявления компаний об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации – [4].

Также заявителем была изложена просьба об учете документов, представленных на стадии экспертизы:

- аффидавит уполномоченного лица – [5].
- счета, упаковочные листы, транспортные и таможенные документы в отношении поставки товаров в Россию от заявителя его официальному представителю компании «Неска» – [6];
- материалы специализированных журналов за 2008-2011 годы – [7].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.02.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (21.04.2016) заявки № 2016713822 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный Кодекс

и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35. Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно требованиям пункта 34. Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар и т.п.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленных обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

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.

Согласно требованиям пункта 41. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 41. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 43. Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В соответствии с пунктом 42. Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] является объемным и включает элементы: «PLATINUM», «HECHOS A MANO», «CASA FUNDADA 1903 EDITION», «REPUBLICA DOMINICANA», «LA AURORA», выполненные буквами латинского языка. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары» в цветовом сочетании: «бежевый, серебристый, черный, белый, желтый, красный, оранжевый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Элементы «PLATINUM» (в переводе с английского языка на русский язык – платиновый, цвет платины), «HECHOS A MANO» (в переводе с испанского языка на русский язык – сделано вручную), «CASA FUNDADA 1903 EDITION» (в переводе с испанского языка на русский язык – дом основан в 1903, выпуск 1903), «REPUBLICA DOMINICANA» (Доминиканская республика) являются неохраннымыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанные элементы не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары 34 класса МКТУ ввиду их семантического значения, указывают на их свойство, качество, место производства и нахождения заявителя, а также дату основания производства. В возражении заявитель выразил согласие с отнесением указанного ряда элементов к неохранным элементам в отношении товаров 34 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение [1] представляет собой вытянутую фигуру с округлыми концами и визуально воспринимается как обычная форма сигары или футляра для нее. Форма обозначения [1] не является оригинальной, обусловлена функциональным назначением (см., например, данные сети Интернет, указанные в заключении по результатам экспертизы, а также сайт: <https://yandex.ru/images/search?text=сигары> в металлическом тубусе).

Дополнительные элементы (в том числе, неохраняемые) заявленного обозначения [1] не придают ему достаточной различительной способности, позволяющей индивидуализировать товары 34 класса МКТУ.

Информация, приведенная на сайтах сети Интернет (<http://www.cigarsline.ru/bce.php?pageid=8>; <https://ribalych.ru/2015/02/17/kak-proizvodyat-sigary/>) в заключении по результатам экспертизы, заявителем опровергнута не была.

Заявителем в подтверждение различительной способности представлены дополнительные материалы [3-7], анализ которых показал следующее.

Заявления компаний [4] представляют собой частные мнения отдельных лиц, находящихся в одном регионе (Москва, либо Московская область), что не может служить убедительным доказательством широкой известности заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Доводы заявлений [4] о широком распространении на российском рынке товаров 34 класса МКТУ заявителя, маркируемых обозначением [1], не подтверждены документально. Счета, упаковочные листы, транспортные и таможенные документы в отношении поставок товаров в Россию [6], рекламные материалы в журналах за 2008-2011 годы [7] не отражают ни интенсивности использования, ни территорий реализаций продукции конечным потребителям. Распространение сигарной продукции на территории Российской Федерации официальным представителем заявителя - компанией «Неска» [6] документально не подтверждено. Материалы журналов [7] не содержат исчерпывающих выпускных данных, а также сведений о том, каким образом распространялись эти издания среди потребителей.

Кроме того, заявителем не представлено фактических данных об интенсивности использования обозначения [1], сведений о территориях, где распространялись товары 34 класса МКТУ, данных о затратах на рекламу, ее интенсивности, а также социологических опросов. Аффидавита [5], без подтверждения иными фактическими документами, не достаточно для вывода о том, что заявленное обозначение [1] приобрело различительную способность на территории всей Российской Федерации и воспринимается в качестве средства индивидуализации товаров 34 класса МКТУ заявителя.

Что касается довода заявителя в части предоставления правовой охрану рассматриваемому обозначению [1] в некоторых других странах (Доминиканская Республика, Европейский Союз, Швейцария, США и т.д.) [3], то данный довод неубедителен, поскольку вопрос о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации решается на основе законодательства Российской Федерации.

Таким образом, заявителем не представлено убедительных доказательств о том, что заявленное обозначение [1] приобрело различительную способность в отношении испрашиваемых товаров и отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «LA AURORA», выполненный буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак **АВРОРА** [2] по свидетельству № 126869, приоритет от 28.01.1994 (срок действия регистрации продлен до 28.01.2024) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 34 класса МКТУ «папиросы, сигареты, табак».

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал звуковое сходство словесных элементов «Аврора» / «AURORA», обусловленное совпадением большинства гласных («А-о-а» / «AU-O-A») и согласных звуков («-вр-р-» / «-R-R-»).

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением доминирующих элементов «Аврора» / «AURORA». Словесный элемент «AURORA» в переводе с английского языка на русский язык означает: полярное сияние, Северное сияние, аврора, утренняя заря (см., например, электронный словарь:

<https://translate.academic.ru/aurora/en/ru/>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Аврора» / «AURORA» по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 34 класса МКТУ однородны товарам 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к одному родовому понятию «продукция и изделия табачные», имеют одно назначение (для курения) и один круг потребителей табачной продукции (курильщики), что заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2017.