

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 14.12.2011, поданное компанией ПМПИ ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.04.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009726025, при этом установлено следующее.

Обозначение «MARLBORO CLASSICS» по заявке № 2009726025 с конвенционным приоритетом от 08.06.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MARLBORO CLASSICS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.04.2011 о государственной регистрации товарного знака «MARLBORO CLASSICS» по заявке №2009726025 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение «MARLBORO CLASSICS» в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 28 и другой части

услуг 35 классов МКТУ не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «MARLBORO» (свидетельства №№333342[1], 247581[2], 175970[3], 169909[4], 151637[5], 133691[6], 291565[7]), ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, и знаком «MARLBORO SPECIAL EDITION» по международной регистрации № 840274[8], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя другого лица.

Кроме того, в заключении отмечено, что словесный элемент «CLASSICS», в переводе с английского языка – «классика» (в широком смысле – «образцовый, показательный, характерный, представительный, типичный») является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных товаров (услуг), в том числе носящие хвалебный характер.

В возражении от 14.12.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные знаки [1] – [8] более не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2] и [5] досрочно прекращена;
- противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4], [6] в настоящее время принадлежат заявителю;
- правообладатель противопоставленных знаков [7] и [8], являясь родственной компанией заявителя, предоставил присьмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг.

Кроме того, в возражении указано, что словесный элемент «CLASSICS» не является указанием на свойства заявленных товаров, поскольку в обоснование его

неохраноспособности экспертиза привела перевод слова «CLASSIC», т.е. иного слова, чем элемент заявленного обозначения, кроме того, словесные элементы «MARLBORO» и «CLASSICS» в заявленном словосочетании семантически связаны и могут иметь перевод как «Классики Мальборо».

Заявитель также просит принять во внимание, что он является правообладателем товарного знака «MARLBORO CLASSICS» по свидетельству №133691, в объем правовой охраны которого включен элемент «CLASSICS».

С учетом вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг с включением в объем правовой охраны словесного элемента «CLASSICS».

К возражению представлен оригинал письма о согласии правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №291565 и международной регистрации №840274 на регистрацию товарного знака «MARLBORO CLASSICS» по заявке №2009726025 на имя заявителя.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (08.06.2009) заявки №2009726025 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «MARLBORO CLASSICS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Поиск по общедоступным лексическим словарям в отношении словесного элемента «CLASSICS» показал, что форма множественного числа от слова «CLASSIC» (the classics) переводится как множественное число от существительного «классика», в том числе как «классические языки; классическая литература», на что указывает заявитель в своем возражении.

Вместе с тем в Большой энциклопедии (Москва, «ТЕРРА», 2006, т.21) дано определение слова классика (от лат. classicus - образцовый) «... как обозначение исторической эпохи, а также определенной эстетической нормы. Понятия «классика», «классики», «классический» в значении лучшего, совершенного, образцового, первого в своем роде распространилось и на другие области: науку, музыку, хореографию, философию и т.д. Слово «классика» вошло в разговорный язык и используется для выражения высокой оценки чего-либо».

Таким образом, словесный элемент «CLASSICS» в отношении заявленных товаров и услуг может расцениваться как носящее хвalebный характер указание на их свойства.

Что касается довода заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака «MARLBORO CLASSICS» по свидетельству №133691, в объем правовой охраны которого включен элемент «CLASSICS», то коллегия отмечает, что заявитель также является правообладателем товарных знаков со словом «CLASSICS» (см. свидетельства №№101077, 175970, 194712, 201162), где этот элемент исключен из правовой охраны. Заявителем не представлено документального подтверждения того, что в результате использования заявленного обозначения «MARLBORO CLASSICS» российский потребитель воспринимает его как единое словосочетание.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Исходя из обстоятельств, которые сложились на дату (29.12.2011) принятия возражения к рассмотрению, при анализе на тождество и сходство не учитываются следующие противопоставленные товарные знаки:

- товарные знаки по свидетельствам №№ 247581 [2], 151637[5], поскольку их правовая охрана досрочно полностью прекращена 26.07.2011 по заявлению правообладателя от 30.06.2011.

- товарные знаки по свидетельствам №№333342 [1], 175970[3], 169909[4], 133691[6], поскольку, в результате государственной регистрации 08.12.2011 за №РП0001912 перехода исключительного права на товарные знаки без договора, правообладателем этих товарных знаков стал заявитель.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [7], [8] обусловлено фонетическим тождеством их доминирующих словесных элементов «MARLBORO» и однородностью товаров 14, 16, 18 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, которая установлена в силу их принадлежности к одному роду и виду.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленных знаков [7], [8] на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя заявленного обозначения «MARLBORO CLASSICS» по заявке №2009726025 в отношении товаров 14, 16, 18 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные товарные знаки более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009726025.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009726025 в отношении всех заявленных товаров и услуг отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 14.12.2011, изменить решение Роспатента от 14.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009726025.