

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.06.2005, поданное компанией Галлахер Лимитед, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 18.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2003711753/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003711753/50 с приоритетом от 16.06.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ "табак, обработанный и необработанный; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак, скручиваемый вручную, табак жевательный; сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; вещества для курения, продаваемые отдельно или в смеси с табаком, не для медицинских или лечебных целей; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в 34 класс; бумага сигаретная, папиросная, гильзы для сигарет и спички".

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "SENATOR", выполненное стандартным шрифтом. Слово в переводе с английского языка означает «сенатор».

Решение экспертизы от 18.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 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 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: "SENATOR", зарегистрированным ранее на имя "Vian Ltd", Болгария, для однородных товаров 34 класса (международная регистрация № 715151 [1]) и "СЕНАТОР", зарегистрированным ранее на имя Бюро-Дизайн "Бона-Деа", РСО-Алания, для однородных товаров 34 класса (свидетельство № 216256 [2], приоритет от 31.10.2000).

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- заявленное обозначение визуально отличается от противопоставленного товарного знака [2], поскольку в сопоставляемых обозначениях используется разный алфавит (кириллица в противопоставленном и латиница в заявленном обозначениях) и разный шрифт (стандартный в заявленном и оригинальный в противопоставленном);

- часть товаров, в отношении которых испрашивается регистрация (а именно: сигареты, сигары, сигариллы, папиросы) не являются однородными товарам, указанным в противопоставленном товарном знаке [2]: товары «табак», с одной стороны, и «сигареты, сигары, сигариллы, папиросы», с другой, относятся к разным родовым группам, т.к. последние являются готовыми продуктами, а табак служит сырьем для их изготовления, при этом, в силу последнего обстоятельства, сравниваемые товары имеют разное функциональное назначение, обуславливающее и разный круг потребителей сравниваемых товаров, а, следовательно, и разные условия реализации;

- вывод о неоднородности сравниваемых товаров, по мнению заявителя, следует также из того, что такие товары, как "курительные принадлежности и спички», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2] отличаются по виду, назначению и материалу, из которого они сделаны, от товаров «сигареты, сигары, сигариллы, папиросы».

- заявленное обозначение визуально отличается и от противопоставленного товарного знака [1], поскольку оно представляет собой простой словесный знак, тогда как противопоставленный содержит, кроме словесного элемента, и ярко

выраженный изобразительный элемент в виде изображения этикетки, оказывающий существенное влияние на восприятие противопоставленного обозначения;

- выводу об отсутствии сходства способствует и то, что словесная часть противопоставленного знака состоит из двух частей, расположенных в разных строках и выполненных различным шрифтом;

- в отношении товаров заявитель указывает, что с учетом приведенных выше доводов в отношении противопоставленного знака [2] «...часть заявленных товаров (а именно: все товары за исключением сигарет, сигар, сигарилл и папирос) неоднородны товарам владельца противопоставленной международной регистрации (а именно: сигареты) по виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и материалу, из которого данные товары сделаны».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения "SENATOR" в качестве товарного знака для всех товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (16.06.2003) заявки № 2003711753/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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, в частности, с товарными знаками, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

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

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

Обозначение по заявке № 2003711753/50 представляет собой словесное обозначение "SENATOR", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 715151 [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде темного прямоугольника с белыми вертикальными полосами по краям, включающее словесный элемент "SENATOR", выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на темном фоне. От буквы «А» вверх и вниз отходят белые остроконечные полосы. Под буквами TOR расположен словесный элемент «*Classic*», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета значительно меньшего размера. Знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты». Доминирующим элементом в знаке является словесный элемент "SENATOR".

Сравнительный анализ заявленного обозначения "SENATOR" с противопоставленной международной регистрацией [1] показал, что словесные элементы "SENATOR" обоих знаков являются тождественными, фонетически и семантически совпадают.

Оба слова выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что обуславливает вывод о сходстве и по графическому фактору. То, что слово "SENATOR" в противопоставленном знаке выполнено с нестандартной буквой "A" и белыми буквами на темном фоне, не изменяет указанный вывод, поскольку несмотря на указанные отличия заявленное обозначение ассоциируется с известным в целом.

Товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации [1], "сигареты" однородны товарам, указанным в перечне заявки № 2003711753/50, "табак обработанный и необработанный; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак, скручиваемый вручную, табак жевательный; сигареты, папиросы, сигары, сигариллы", поскольку они изготавливаются из одного и того же материала – табака и их реализация осуществляется совместно – в специализированных ларьках и киосках, а также специализированных отделах магазинов.

Противопоставленный товарный знак «СЕНАТОР» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ "табак; курительные принадлежности (мундштуки, кремни, портсигары, трубки курительные); спички".

Сравнительный анализ заявленного обозначения «SENATOR» с противопоставленным обозначением «СЕНАТОР» [2] показал, что имеет место звуковое совпадение указанных словесных обозначений: слова «СЕНАТОР» и «SENATOR» сходны по наличию совпадающих звуков, их расположению по отношению друг к другу, а также по наличию совпадающих звукосочетаний и их месторасположению в составе слов, что позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Сравниваемые слова совпадают и по семантике - в русском языке слово «СЕНАТОР» и в английском языке слово «SENATOR» означают «член сената» (см. С.И.Ожегов, Словарь русского языка, под ред. Н.Ю.Шведовой, Москва, Русский язык, 1988, с.580 и Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.657).

Сопоставляемые обозначения являются сходными и графически, т.к. выполнены стандартными шрифтами заглавными буквами. То, что заявленное обозначение выполнено в латинице, а противопоставленное – в кириллице, не изменяет указанный вывод, поскольку несмотря на указанные отличия заявленное обозначение ассоциируется с известным в целом, может быть воспринято как его транслитерация.

Товары заявленного на регистрацию обозначения "табак обработанный и необработанный; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак, скручиваемый вручную, табак жевательный; сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; вещества для курения, продаваемые отдельно или в смеси с табаком, не для медицинских или лечебных целей; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в 34 класс; бумага сигаретная, папиросная, гильзы для сигарет и спички" являются однородными товарам "табак; курительные принадлежности (мундштуки, кремни, портсигары, трубки курительные); спички" противопоставленного товарного знака, поскольку они изготавливаются из одного и того же материала – табака и их реализация осуществляется совместно – в специализированных ларьках и киосках, а также специализированных отделах магазинов, рассчитан на один круг потребителей

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 18.03.2005.

