

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 18.10.2012, поданное компанией Филип Моррис Продактс С.А. , Швейцария (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1064972, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1064972 с конвенционным приоритетом от 16.12.2010 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.01.2011 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ACTIVATE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен элемент «2 IN 1», размер которого значительно меньше размера букв, которыми выполнен словесный элемент «ACTIVATE», и изобразительного элемента в виде круга зеленого цвета с тонким незамкнутым контуром, на фоне которого размещен равносторонний треугольник. Обозначение выполнено в зеленой, серебристой и белой цветовой гамме.

Решением Роспатента от 18.07.2012 знаку по международной регистрации №1064972 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 6 и 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1064972 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №463004 [1], зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет. Входящий в состав знака элемент «2 IN 1» является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, поскольку переводится с английского языка как «два в одном» и может указывать на характеристику товара.

В возражении от 18.10.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 18.07.2012.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не являются сходными в целом;

- заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ACTIVATE 2 IN 1», который произносится как «эк-ти-вейт то ин у-ан», словесный элемент противопоставленного знака произносится как «эк-ти-вейт», то есть имеет место существенные фонетические отличия за счет различия длины фонетических рядов и различия их конечных частей;

- сравниваемые знаки отличаются визуально и создают разное зрительное впечатление, что обусловлено доминированием в заявленном обозначении стилизованного изображения кнопки «play», выполненной в ярком зеленом цвете и имеющей размер, превышающий высоту букв других элементов, при этом выполненным светло-серым цветом элемент «ACTIVATE» визуально является слабым элементом знака по международной регистрации №1064972 по сравнению с более ярким элементом «2 IN 1», выполненным в зеленом цвете;

- сравниваемые обозначения не являются сходными семантически, поскольку с учетом доминирования в заявленном обозначении стилизованного изображения кнопки обозначение «ACTIVATE 2 IN 1» может переводиться как «включай два в одном» в отличие от противопоставленного знака «ACTIVATE», которое переводится как «активизировать»;

- нельзя согласиться с мнением экспертизы о неохраноспособности элемента 2 IN 1, так как он не указывает на какие-либо характеристики заявленных товаров 34 класса МКТУ, являясь фантазийным;

- не известны факты использования этого элемента какими-либо иными фирмами, кроме заявителя, в связи с чем предположение экспертизы о возможности нарушения прав третьих лиц в случае предоставления правовой охраны элементу 2 IN 1 не имеет под собой никаких оснований;

- указанные выше различия позволяют считать сравниваемые обозначения несходными до степени смешения, поскольку они отличаются фонетически, семантически и визуально.

Изучив материалы дела и выслушав участников, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.12.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.2.3 Правил).

Как указано выше, знак по международной регистрации №1064972 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ACTIVATE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающего в переводе с английского – активизировать, приводить в действие, включать (см. Яндекс. Словари АБВУЯ Lingvo), под которым расположен элемент «2 IN 1», возможный перевод которого с английского языка «два в одном», размер которого значительно меньше размера

букв, которыми выполнен словесный элемент «ACTIVATE», и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кнопки в виде круга зеленого цвета с тонким незамкнутым контуром, на фоне которого размещен равносторонний треугольник. Обозначение выполнено в зеленой, серебристой и белой цветовой гамме. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 34 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 34 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «ACTIVATE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающий в переводе с английского языка «активизировать, приводить в действие, включать». Знак зарегистрирован для товаров 34 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства, что обусловлено тождеством словесного знака «ACTIVATE» [1] и словесного элемента «ACTIVATE», несущего основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении за счет визуального и смыслового доминирования этого элемента в знаке. При этом следует отметить, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «2 IN 1», который может быть переведен как «два в одном», является более слабым элементом обозначения по сравнению с элементом «ACTIVATE». Кроме того, словесный элемент «ACTIVATE» заявленного обозначения выполнен буквами, размер которых в два раза превышает размер цифр и букв элемента «2 IN 1», расположенного под буквами А, Т и Е словесного элемента «ACTIVATE» в разрыве линии,

подчеркивающей указанный словесный элемент, что позволяет рассматривать «ACTIVATE» и «2 IN 1» как два самостоятельных, независимых друг от друга элемента. Также следует отметить, что элемент «ACTIVATE 2 IN 1» заявленного обозначения не образует устойчивого словосочетания.

Сравнение сопоставляемых обозначений по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что они отличаются между собой тем, что заявленное обозначение является комбинированным, содержит в своем составе оригинальный изобразительный элемент и выполнено с использованием зеленой, белой и серебристой цветовой гаммы, в то время как противопоставленный товарный знак является словесным и выполнен в черно-белой цветовой гамме. В связи с указанным можно согласиться с заявителем, что зрительное впечатление, создаваемое заявленным обозначением, отличается от зрительного восприятия противопоставленного знака.

Вместе с тем, следует отметить, что указанное обстоятельство не оказывает решающего влияния на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений в силу того, что, в данном случае, цветовая гамма и графическое решение знаков являются второстепенным фактором сходства обозначений, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «ACTIVATE», на котором акцентируется основное внимание потребителя.

Установленное сходство словесных элементов позволило коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 34 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1064972, и товары, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, являются однородными, что заявителем не оспаривается. Однородность сравниваемых товаров обусловлена тем, что они имеют один вид (табак, сигареты, спички и др.), относятся к одной родовой группе (табачные

изделия, курительные принадлежности), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых эти обозначения предназначены, свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных товаров и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Элемент «2 IN 1», входящий в состав заявленного обозначения, который может иметь значение «два в одном», не относится к неохраняемым, поскольку он не указывает на какие-либо характеристики товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1064972.

Отсутствуют также основания для признания этого элемента не обладающим различительной способностью, поскольку обозначение «2 IN 1» не является отдельной буквой или цифрой, не имеющими характерного графического исполнения, не является сочетанием букв, не имеющим словесного характера, не относится к общепринятым наименованиям, представляющим собой, как правило, простые указания товаров, заявляемых для обозначения этих товаров, не является также общепринятым сокращенным наименованием организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Утверждение экспертизы о том, что предоставление правовой охраны элементу «2 IN 1» может повлечь нарушение прав третьих лиц, использующих указанный элемент в составе товарных знаков, не основано на реальных фактах, подтверждающих использование этого элемента различными изготовителями товаров 34 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявителем.

Таким образом, основания для признания элемента «2 IN 1», входящего в состав знака по международной регистрации №1064972, не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 18.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2012.