

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.05.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701838, поданное Открытым акционерным обществом «Усмань-табак», Липецкая область, город Усмань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**Сансет**» с приоритетом от 19.07.2018 по заявке № 2018730395 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.03.2019 за № 701838. Товарный знак зарегистрирован на имя Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674 Соединенные Штаты Америки (US) (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 07.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация

товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 9(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что заинтересованность в подаче возражения подтверждается разработкой и введением в гражданский оборот табачной продукции под обозначением «ЗАКАТ SUNSET».

Лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначением, применяемым для маркировки однородных товаров компанией «Усмась-табак» на упаковке, введенной в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака №701838.

Нарушение оспариваемой регистрацией требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем фактом, что оспариваемый товарный знак характеризуется высокой степенью сходства близкой к тождеству произведению дизайна, разработанному в 2017 индивидуальным предпринимателем Нейно Татьяной Александровной, по заказу лица, подавшего возражение (договор №01-09-2017 оказания услуг по разработке товарного знака от 01.09.2017). Композиционно-графическое решение дизайнера включало словесные элементы «ЗАКАТ SUNSET».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- (1) Договор № 01-09-2017 оказания услуг по разработке товарного знака от 01.09.2017;
- (2) Скриншоты переписки с дизайнерами по электронной почте;
- (3) Сведения с сайта Федеральной налоговой службы.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение. В частности он отмечает, что представленные документы свидетельствуют о разработке и использовании в гражданском обороте упаковки

табачного изделия, содержащей помимо изобразительного элемента словесный элемент «ЗАКАТ», но не «SUNSET». Договор авторского заказа подтверждает права на произведение дизайна, но не на словесный элемент «САНСЕТ» или «ЗАКАТ». При этом словесный элемент «ЗАКАТ», по мнению лица, подавшего возражение, не сходен со словесным оспариваемым товарным знаком «САНСЕТ».

Словесные элементы «ЗАКАТ SUNSET» не являются самостоятельным результатом творческого труда автора, поэтому не могут охраняться авторским правом. Кроме того правообладатель обращает внимание на то, что до даты заключения договора авторского заказа лицом, подавшим возражение, словесный элемент «SUNSET» уже был объектом правовой охраны в составе знаков по международным регистрациям №№810399, 1283370 и товарных знаков по свидетельствам №№488184, 566607, 760046.

Доводы возражения о введении потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком не доказаны материалами возражения. В частности, не продемонстрирована широкая известность на территории Российской Федерации обозначения сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, не представлены рекламные компании, и поэтому у потребителя не могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.07.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 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 пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «**Сансет**» по свидетельству № 701838 с приоритетом от 19.07.2018 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров в связи с несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения (1) свидетельствуют о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 01.09.2017 между лицом, подавшим возражение, и индивидуальным предпринимателем Нейно Т.А. был заключен договор оказания услуг по разработке товарного знака. Согласно пункту 1.1 этого договора «Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке товарного знака «ЗАКАТ». В пункте 2.2 указано «Исполнитель

представляет Заказчику на утверждение 10 различных вариантов разработок в виде эскиза посредством электронной почты».

Изучив представленную переписку по электронной почте (2) коллегия пришла к выводу о том, что в представленных эскизах присутствуют различные варианты графического изображения заката и шрифтового исполнения словесного элемента «ЗАКАТ».

Словесный элемент “ЗАКАТ” и словесный товарный знак “САНСЕТ” не имеют фонетического признака сходства, характеризуются лишь близостью смыслового восприятия. Слово САНСЕТ является транслитерацией буквами русского алфавита английского слова “SUNSET”, которое в переводе с английского языка на русский имеет значение – закат. Однако слово САНСЕТ, выполненное буквами русского алфавита, вероятнее будет восприниматься потребителями в качестве фантазийного, и поэтому семантический критерий сходства является второстепенным. Таким образом сравниваемые словесные элементы не сходны друг с другом в целом.

Наличия сведений о произведении дизайна, тождественного оспариваемому словесному товарному знаку или сходному с ним до степени смешения, в документах (1-2) не имеется.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №701838 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного

знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ представленной распечатки с сайта Федеральной налоговой службы о максимальных розничных ценах на табачную продукцию (3) отражает присутствие на рынке сигарет с фильтром под маркой «ЗАКАТ» производителя ОАО «Усмань-табак» с 01.02.2019 года, а также сигарет под маркой «Kent САНСЕТ» производителя АО «Бритиш Американ Табакко СПб» начиная с 01.09.2019. То есть введение в оборот табачных изделий лица, подавшего возражение, маркированных обозначением «ЗАКАТ», на 7 месяцев предшествовало выходу на рынок правообладателя с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем в материалах возражения отсутствуют данные о рекламных кампаниях табачных изделий под обозначением «ЗАКАТ» компании «Усмань-табак», социологические исследования относительно знания российскими потребителями продукции под маркой «ЗАКАТ» и о возможных ассоциативных связях такого обозначения с лицом, подавшим возражение, в ретроспективе на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, в материалах дела не имеется доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с Открытым акционерным обществом «Усмань-табак».

Кроме того, при отсутствии сходства знаков, потребители не могут быть введены в заблуждение обозначениями, одновременно используемыми в отношении однородной продукции.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №701838.