

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 24.06.2019, поданное ООО «Гранд Тобако», Ереван, Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1076165, при этом установила следующее.



Международная регистрация №1076165 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 03.12.2010 на имя заявителя (Grand Tobacco LLC, Shahamiryanneri street 22 0061, Yerevan (AM)). Действие регистрации на территорию Российской Федерации расширено с 31.10.2017. Предоставление правовой охраны

знаку по международной регистрации №1076165 испрашивается для товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак «» по международной регистрации №1076165 является комбинированным, включает в себя словесные элементы «GOLDEN FLAME», «AMERICAN BLEND», «GARNI», «GT», «TOBACCO», выполненных стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита, и графические элементы в виде прямоугольников разных размеров, а также стилизованных изображений двух львов, держащих герб.

Роспатентом 05.03.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1076165 в отношении товаров 34 класса МКТУ в связи с несоответствием требованиям пунктов 1(3) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации № 1076165 и противопоставленными товарными знаками по свидетельству № 392086 с приоритетом от 06.08.2008; по свидетельству № 386831 с приоритетом от 06.08.2008; знаком по международной регистрации № 864034, зарегистрированным МБ ВОИС 28.06.2005, правовая охрана которым представлена в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя Армяно-канадского Совместного предприятия ООО «Гранд Тобако».

Словесные элементы ««TOBACCO» и «AMERICAN BLEND» знака по международной регистрации №1076165 указаны в качестве неохраняемых.

В поступившем 24.06.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 386831, 392086 были поданы заявления от 26.12.2018 г. о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания правообладателя на следующее: Общество с Ограниченной ответственностью «Гранд Тобако». Соответствующие изменения были опубликованы в официальных бюллетенях №4 и №5 2019 года;

- в отношении знака по международной регистрации № 864034 правообладателем также было направлено заявление в МБ ВОИС по форме ММ9 от 09.11.2018г. об изменении наименования владельца международной регистрации на следующее: «GRAND TOBACCO» LLC. Соответствующее изменение было опубликовано на официальном сайте ВОИС «09» ноября 2018 года. 18.04.219 г. в официальном бюллетене ВОИС №2019/14 были опубликованы соответствующие изменения;

- заявителем по международной регистрации № 1076165 и правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 386831, 392086 и международной регистрации № 864034 является одно и то же лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Тобако» («GRAND TOBACCO» LLC);

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесных элементов «TOBACCO» и «AMERICAN BLEND» и исключением указанных слов из правовой охраны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.03.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1076165 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (территориального расширения 31.10.2017) международной регистрации №1076165 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Указанные признаки 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, 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).



Знак «» по международной регистрации № 1076165 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой форму этикетки, на которую нанесены прямоугольники разных форм и размеров, изобразительные элементы в виде двух львов, держащих герб, а также словесные элементы «GARNI», «TOBACCO», «AMERICAN BLEND», GOLDEN FLAME», «GT», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 34 класса МКТУ.

Несоответствие знака по международной регистрации №1076165 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса мотивировано сходством до степени смешения знака по международной регистрации № 1076165 с противопоставленными товарными знаками :



-[1] товарный знак «» по свидетельству № 392086, зарегистрированный на имя Армяно-канадского Совместного Предприятия ООО "ГРАНД ТОБАКО", 0061, Республика Армения, г.Ереван, ул.Шаамиряннери, 22 (АМ) в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с приоритетом от 06.08.2008;



**GARNI**

-[2] товарный знак «**GARNI**» по свидетельству № 386831, зарегистрированный на имя Армяно-канадского Совместного Предприятия ООО "ГРАНД ТОБАКО", 0061, Республика Армения, г.Ереван, ул.Шаамирянери, 22 (AM) в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с приоритетом от 06.08.2008;



-[3] знаком «» по международной регистрации № 864034, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя ARMENIAN-CANADIAN JOINT VENTURE, "GRAND TOBACCO" CO. LTD, 22 Shahamiryanneri str. 375061 Yerevan (AM (Armenia)).

Вместе с тем, при анализе материалов возражения были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены на стадии принятия решения Роспатентом (05.03.2019) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1076165.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в отношении противопоставленных товарных знаков внесены изменения в наименование правообладателя, а именно:

- в отношении товарного знака по свидетельству № 392086 наименование правообладателя изменено на «Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД ТОБАКО», 0061, Республика Армения, г. Ереван, ул. Шаамирянери, 22 (AM)», дата внесения записи в Госреестр 21.02.2019;

- в отношении товарного знака по свидетельству № 386831 наименование правообладателя изменено на «Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД ТОБАКО», 0061, Республика Армения, г. Ереван, ул. Шаамирянери, 22 (AM)», дата внесения записи в Госреестр 28.02.2019;

-в отношении знака по международной регистрации № 864034 наименование правообладателя изменено на «GRAND TOBACCO" LLC , 22 Shahamiryanneri str. ,

375061 Yerevan (AM)», дата публикации изменений в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС 18.04.2019.

Таким образом, расхождения в наименовании правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 386831 и № 392086, а также знака по международной регистрации № 864034 и наименовании заявителя устраниены, следовательно, правообладатель противопоставленных товарных знаков и заявитель - одно лицо (Официальный бюллетень Роспатента №4, №5 2019 года; Официальный бюллетень МБ ВОИС №2019/14).

На основании изложенного препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1076165 в отношении товаров 34 класса МКТУ преодолены.

Кроме того, коллегия учла факт согласия заявителя с указанием словесных элементов «TOBACCO» и «AMERICAN BLEND» в качестве неохраняемых.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2019, отменить решение Роспатента от 05.03.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1076165 в отношении всех испрашиваемых товаров с указанием словесных элементов «TOBACCO» и «AMERICAN BLEND» в качестве неохраняемых.**