

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 08.06.2012, поданное компанией Филип Моррис Брэндс САРЛ, Швейцария (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722182 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010722182 с конвенционным приоритетом от 15.01.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из вертикально ориентированного прямоугольника, в центральной части которого расположен словесный элемент «Marlboro», выполненный стандартным шрифтом, под которым расположено словосочетание «BLUE ICE», выполненное буквами меньшего размера стандартным шрифтом и обозначающее в переводе с английского языка «голубой, синий лед». Обозначение выполнено в черно-сине-белой цветовой гамме.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.03.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 34 класса МКТУ. В отношении остальных товаров заявленному

обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2010722182 сходно с товарным знаком по свидетельству №421479 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении от 08.06.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всего заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Marlboro Blue Ice», который произносится как «маль-бо-ро блю айс», словесный элемент противопоставленного знака «BLUE ICE Super Slims Low Tar Cigarettes» произносится как «блю айс супер слимс ло та си-га-ретс»;

- сравниваемые словесные элементы имеют разную длину фонетического ряда, так как состоят из разного количества слов и имеют разный состав звуков;

- сравниваемые знаки отличаются визуально и создают разное зрительное впечатление, что обусловлено различием их фона, графики, расположения элементов и цветовой гаммы, а также доминированием элемента Marlboro в заявленном обозначении;

- сравниваемые обозначения нельзя признать сходными семантически, поскольку заявленное обозначение переводится как «голубой лед Мальборо» в отличие от противопоставленного знака, которое может быть переведено как «синевя, лед. Супертонкие сигареты с низким содержанием смолы», причем указанная версия перевода приведена в связи с тем, что в товарном знаке [1]

слова «BLUE» и «ICE» расположены одно под другим и не образуют словосочетания;

- кроме того, словесные элементы «BLUE» и «ICE» являются более слабыми элементами, чем «Marlboro», поскольку присутствуют во множестве знаков, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении сигарет;

- указанные различия позволяют считать сравниваемые обозначения несходными до степени смешения, поскольку они отличаются фонетически, семантически и производят совершенно разное первое впечатление, которым следует руководствоваться при установлении сходства комбинированных обозначений.

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

С учетом даты (15.01.2010) конвенционного приоритета заявки №2010722182 на государственную регистрацию товарного знака 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 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.

Как указано выше, заявленное комбинированное обозначение состоит из вертикально ориентированного прямоугольника, в верхнем правом углу которого расположен изобразительный элемент в виде перевернутого стилизованного изображения буквы «М», в центральной части прямоугольника расположен словесный элемент «Marlboro», выполненный стандартным шрифтом, под которым расположено словосочетание «BLUE ICE», выполненное буквами меньшего размера стандартным шрифтом и обозначающее в переводе с английского языка «голубой, синий лед». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 34 класса МКТУ основано на наличии ранее

зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] также является комбинированным и представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, разделенный по горизонтали на две части – меньшую верхнюю и значительно большую нижнюю. В центральной части знака расположено словесное обозначение «BLUE ICE», причем слово «ICE» размещено на фоне стилизованного изображения кусочков льда. Подобные изображения размещены по всей левой части прямоугольника сверху вниз. В нижней части знака расположены неохраняемые элементы «Super Slims» и «Low Tar Cigarettes», выполненные мелкими буквами латинского алфавита и не занимающие доминирующего положения в знаке. Товарный знак зарегистрирован для товаров 34 класса МКТУ - сигареты.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «BLUE ICE», несущего основную индивидуализирующую нагрузку в знаке [1], в словесный элемент «Marlboro BLUE ICE» заявленного обозначения. При этом словесный элемент «Marlboro» заявленного обозначения не имеет смыслового значения и не связан грамматически со словосочетанием «BLUE ICE», которое переводится с английского языка как «голубой лед».

Кроме того, следует отметить, что словесные элементы заявленного обозначения («Marlboro» и «BLUE ICE») расположены на разных уровнях, выполнены разным шрифтом буквами разного размера, что позволяет их рассматривать как два самостоятельных, независимых друг от друга словесных элемента. Словесный элемент «BLUE ICE» противопоставленного знака, несмотря на расположение слова «ICE» под словом «BLUE», может быть

воспринят как словосочетание и переведен с английского языка как «голубой лед», поскольку входящие в него словесные элементы выполнены в единой графической манере буквами одного размера и цвета. Поскольку у словесного элемента «Marlboro» отсутствует смысловое значение, наличие в сопоставляемых знаках совпадающего словесного элемента «BLUE ICE», имеющего лексическое значение в английском языке, позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравнение сопоставляемых комбинированных обозначений по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что они имеют одинаковую внешнюю форму (представляют собой вертикально ориентированные прямоугольники), их словесные элементы выполнены буквами одного алфавита (латинского). При этом словесные элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом в черно-сине-белой цветовой гамме с преобладанием черного цвета, а словесные элементы, входящие в противопоставленный знак, выполнены с использованием оригинального графического решения в бело-сине-голубой 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 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 сравниваемых комбинированных обозначениях занимают словесные элементы «Marlboro BLUE ICE» и «BLUE ICE», и именно на них акцентируется основное внимание потребителя.

Установленное коллегией Палаты по патентным спорам сходство указанных словесных элементов по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений позволило сделать вывод о том, что заявленное

обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Часть товаров, указанных в перечне заявки №2010722182, и товары, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, являются однородными, что заявителем не оспаривается. Однородность сравниваемых товаров 34 класса МКТУ обусловлена тем, что они имеют один вид (сигареты), относятся к одной родовой группе (табачные изделия), 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.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2012.