

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 02.08.2017, поданное компанией «Филип Моррис Брэндс САРЛ», Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555905, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2014725262, поданной 29.07.2014, зарегистрирован 28.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 555905 на имя ООО «НЕКС», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 и 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 29.07.2024.

В поступившем 02.08.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 555905 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, знаками:

- «**NEXT**» по свидетельству № 85502, приоритет от 12.09.1988, товары 34 класса МКТУ [1];

- «» по международной регистрации № 1064855, приоритет от 20.10.2010, товары 34 класса МКТУ [2];

- «» по свидетельству № 249963, приоритет от 26.06.2003, товары 34 класса МКТУ [3];

- «» по свидетельству № 253111, приоритет от 18.06.2002, товары 34 класса МКТУ [4];

- «» по свидетельству № 260832, приоритет от 20.06.2002, товары 34 класса МКТУ [5];

- «» по свидетельству № 261700, приоритет от 18.06.2002, товары 34 класса МКТУ [6];

- «» по свидетельству № 269045, приоритет от 22.04.2003, товары 34 класса МКТУ [7];

- «» по свидетельству № 483369, приоритет от 16.01.2012, товары 34 класса МКТУ [8];



- « » по свидетельству № 483370, приоритет от 16.01.2012, товары 34 класса МКТУ [9];



- « » по свидетельству № 484236, приоритет от 16.01.2012, товары 34 класса МКТУ [10];



- « » по свидетельству № 499572, приоритет от 16.01.2012, товары 34 класса МКТУ [11];



- « » по свидетельству № 501737, приоритет от 18.01.2012, товары 34 класса МКТУ [12];



- « » по свидетельству № 511480, приоритет от 23.07.2012, товары 34 класса МКТУ [13];



- « » по свидетельству № 547282, приоритет от 29.08.2013, товары 34 класса МКТУ [14].

В возражении приведен подробный анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленной серии товарных знаков, а также однородности товаров 11 и 34 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 34 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-14].

В частности, отмечено, что оспариваемый товарный знак «NEXX», по сути, представляет собой словесное обозначение «NEXX», которое является фонетически (обозначения «NEXX» и «NEXT» практически полностью совпадают по составу образующих их букв, звуков, слогов и расстановке ударения) и графически (одинаковый алфавит, близкий характер исполнения букв и их расположение по отношению друг к другу) сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «NEXT». а также имеет ассоциативную семантику, тождественную с семантикой указанного товарного знака.

В отношении семантики указано, что обозначение «NEXT» является английским словом, которое может быть переведено на русский язык как «следующий», «будущий», «ближайший». Среди всех слов английского языка словесное обозначение «NEXX» является наиболее близким именно к слову «NEXT». Такая близость придает словесному элементу «NEXX» ассоциативную семантику, тождественную с семантикой слова «NEXT».

В возражении также указано, что лицо, его подавшее, является частью группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл» и опосредованно принадлежит компании «Филип Моррис Интернэшнл Инк.», которая самостоятельно и/или через своих ассоциированных корпораций, аффилированных лиц и/или лицензиатов добросовестно осуществляет глобальную коммерческую деятельность из Швейцарии и других стран (включая Россию) по производству, рекламе (где разрешено), распространению и продаже высококачественных табачных изделий и других связанных с ними товаров. Табачные изделия «Филип Моррис Интернэшнл» продаются более чем в 180 странах мира. На российском рынке представлены следующие марки сигарет «Филип Моррис Интернэшнл»: MARLBORO, NEXT, PARLIAMENT, CHESTERFIELD, BOND STREET, СОЮЗ АПОЛЛОН, ОПТИМА и др.

Кроме того, обращено внимание на то, что словесное обозначение «NEXT» положено в основу серии товарных знаков, насчитывающую более 35 товарных знаков, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, что является дополнительным обстоятельством, усиливающим вероятность смешения.

Что касается однородности сравниваемых перечней товаров, в возражении указано, что противопоставленные товарные знаки «NEXT» зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров 34 класса МКТУ, включая различные виды табака и табачных изделий (в том числе сигареты). Данные товары и электронные сигареты являются взаимозаменяемыми товарами, имеют близкий круг потребителей (совершеннолетние курильщики), сходные потребительские свойства и функциональное значение (потребление никотина). Следовательно, табак, табачные изделия (в том числе сигареты) и электронные сигареты могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю), что является основанием для признания их однородными.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован также в отношении товаров 11 класса МКТУ, а именно испарителей. В 11 класс МКТУ входят различные устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические. По смыслу приведенного описания электронные сигареты не могут быть отнесены к товарам 11 класса МКТУ. Вместе с тем, на практике термин «электронные испарители» часто используется, как синоним термина «электронные сигареты». Лицо, подавшее возражение, считает, что перечень товаров 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака требует уточнения следующим образом: «испарители, за исключением электронных сигарет и других электронных испарителей, создающих аэрозоль (пар) для вдыхания».

Далее в возражении приведены прочие фактические обстоятельства со ссылкой на подпункт 1 пункта С статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, который предписывает учитывать все фактические обстоятельства для того, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны. Термины «электронная сигарета» и «электронный испаритель» используются правообладателем в качестве синонимов. Фактически, знак «NEXX» используется в различных цветовых сочетаниях, в том числе в тех, которые применяются на сигаретах «NEXT» (приведены примеры фактического

использования на упаковках электронных сигарет «NEXX классик» и сигарет «NEXT compact»).

Высокая вероятность смешения подтверждается также результатами поисковых запросов посредством поисковой системы «Яндекс». Интернет-сайты, рекламирующие электронные сигареты (испарители) «NEXX», занимают существенную долю в результатах поиска по слову «NEXT» в сочетании со словами «электронные сигареты» или «электронные испарители». При этом в обоих случаях первую строчку в результатах поиска занимает Интернет-сайт Правообладателя www.nexxshop.ru.

К возражению приложены распечатки знаков (1), распечатки из сети Интернет (2), счет, счет-фактура, товарная накладная, фотографии продукции (3).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555905 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а также в отношении товаров 11 класса МКТУ, которые представляют собой «электронные сигареты и другие электронные испарители, создающие аэрозоль (пар) для вдыхания».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 555905, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, 17.10.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ни один из товарных знаков лица, подавшего возражение, в отличие от оспариваемого товарного знака, не зарегистрирован в отношении товаров 11-го класса МКТУ, в том числе испарителей. Указанный товар не является однородным по отношению к товарам 34 класса МКТУ, являющимся специализацией для швейцарской компании - мирового лидера в области производства табака и табачных изделий. Испарители имеют гораздо более широкий спектр применения, нежели специализированная область лица, подавшего возражение;

- наиболее «поздние» из противопоставленных знаков, то есть те, что заявлялись на регистрацию уже тогда, когда сам по себе товар «электронные сигареты» уже появился на рынке, также не содержит товарных позиций кроме

товаров 34 класса МКТУ, что явным образом свидетельствует о том, что товар «электронные сигареты» не относится к сфере интересов лица, подавшего возражение, а, следовательно, может быть поставлена под сомнение и сама заинтересованность лица в подаче возражения;

- при этом, можно говорить лишь об условной однородности товаров «электронные сигареты» и «сигареты», но никак не об идентичности или даже близкой однородности товаров, т.е. о невысокой степени однородности товаров. Таким образом, определенная степень сходства между товарными знаками имеет право на существование, не создавая вероятности смешения в потребительском сознании на рынке соответствующих товаров разных производителей;

- семантика сопоставляемых обозначений категорически различна, при этом английское слово NEXT, равно как и соответствующее ему русское слово СЛЕДУЮЩИЙ, является чрезвычайно распространенным и понятным даже первокласснику, изучающему в школе английский язык пусть даже раз в неделю, не говоря уж о совершеннолетних потребителях продукции 34 класса МКТУ;

- близость фантазийного слова NEXX именно к слову NEXT в возражении не обоснована (Почему не к слову NEXUS (связь, узы)?);

- в английском языке нет словарных слов со сдвоенной буквой X. Правила чтения подобного сочетания букв не установлены, а, значит, потребитель может, в отличие от слова NEXT, прочитать слово NEXX различными способами, например: а) как Н-Э-К-С-К-С, б) Н-Э-К-С-Э-К-С в) как Н-Э-К-С-С или г) как Н-Э-К-С-Э-С и т.д. (в отзыве подробно рассмотрены каждый из вариантов прочтения).

Далее в отзыве приведены доводы, касающиеся особенностей изобразительных частей при противопоставлении комбинированных знаков [2-14].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 555905.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.07.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии противопоставленных знаков [1-14] со словесным элементом «**NEXT**» и входит в группу компаний, осуществляющую деятельность в области производства и реализации табачной продукции и сигарет (<http://grindeks.lv/ru/>). Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555905 в отношении товаров 34 класса МКТУ, относящихся к электронным сигаретам.

В отношении товаров 11 класса МКТУ: «испарители» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что в настоящее время широко распространены электронные приспособления, представляющие собой, по сути, испарители, которые могут позиционироваться на рынке как испарители для курения, курительные испарители, эвапораторы для курения и т.д., (см., например, материалы (3)).

Учитывая изложенное, а также факт известности группы компаний, в которую входит «Филип Моррис Брэндс САРЛ», именно в области табачной продукции и курительных принадлежностей, коллегия считает возможным признать заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555905 в отношении товаров 11 класса МКТУ: «испарители».

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен в оригинальном шрифтовом исполнении строчными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана оспаривается в отношении товаров 11 и 34 классов МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставлена серия товарных знаков [1-14], объединенных элементом «NEXT», в которых знак [1] является словесным, а знаки [2-14] – комбинированные. Словесный элемент «NEXT» в знаках [2-14] выполнен в оригинальной графической манере заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам [1-14] предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставленных знаков [1-14] («» [1], «» [2];

«» [3]; «» [4]; «» [5]; «» [6]; «» [7]; «» [8];

«» [9]; «» [10]; «» [11]; «» [12]; «» [13]; «»

[14]) показал следующее.

В противопоставленных знаках [1-14] элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку, выступает слово «NEXT», либо являющееся единственным элементом знака, либо выполненное в центре обозначения и выделено графически. Кроме того, данный элемент положен в основу серии противопоставленных знаков.

Оспариваемый знак содержит единственный элемент «nexx».

Сопоставление основных индивидуализирующих элементов сравниваемых знаков показало, что каждое обозначение содержит фонетически близкие элементы «nexx/NEXT». Данные элементы имеют тождественное количество букв и близкое количество звуков, единственную идентичную гласную, близкий состав

согласных звуков и фонетически тождественную начальную часть («NEX-»). Необходимо обратить внимание, что слово «NEXX» не является лексической единицей какого-либо языка и к нему не применимы правила прочтения, характерные для конкретного языка. При этом, в большинстве языков, как и в русском языке, при удвоении какой-либо согласной буквы две буквы произносятся как один долгий звук (например, русский, hammer, running и т.д.). Таким образом, отличие сопоставляемых словесных элементов заключается в присутствии на конце слова «NEXT» присутствует буква «Т». Следует указать, что данная буква является глухой и на конце слова еще больше оглушается.

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что слово «NEXT» переводится с английского языка как «следующий, будущий, ближайший», а словесный элемент «NEXX» не является лексической единицей какого-либо языка. Поскольку оспариваемый товарный знак в целом является фантазийным, то не представляется возможным провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Здесь целесообразно обратить внимание на близкий характер проработки буквы «х» в

сравниваемых знаках – «  » / «  », усиливающий восприятие основных индивидуализирующих элементов как сходных.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического и графического фактора сходства, по которому коллегией установлено сходство основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Что касается товаров 11 и 34 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 555905 и

зарегистрированы противопоставленные знаки [1-14], коллегия отмечает следующее.

В сравниваемых перечнях присутствуют товары 34 класса МКТУ «электронные сигареты» (оспариваемый знак) и «изделия табачные, сигареты, курительные принадлежности и т.д.» (знаки [1-14]). Приведенные товары относятся к одному роду (товары для курения), имеют одно и то же назначение (для удовлетворения потребности в никотине), одинаковые условия реализации (табачные киоски и магазины) и круг потребителей (курильщики), в связи с чем их следует отнести к категории однородных товаров.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

В отношении товаров 11 класса МКТУ «испарители» коллегия отмечает следующее.

Согласно справочной литературе электронная сигарета представляет собой электронное устройство, создающее высокодисперсный аэрозоль (пар), предназначенный для ингаляции (вдыхания). Может использоваться как в качестве средства доставки никотина (ЭСДН), так и для вдыхания ароматизированного пара без никотина. Пар создаётся за счёт испарения специально подготовленной жидкости с поверхности нагревательного элемента и внешне похож на табачный дым. Электронная сигарета состоит из двух основных частей: *батареиный блок* (блок аккумуляторов, «мод») и *испаритель* («атомайзер», «картридж»). Испаритель (атомайзер) — устройство для равномерной подачи жидкости к нагревательному элементу и её испарения.

Таким образом, в области курительных принадлежностей испарители могут выступать и как отдельное устройство для испарения специально подготовленной жидкости, и как часть электронной сигареты. Следовательно, если испаритель предназначен для курения, то регистрация сходного товарного знака для таких товаров приведет к смешению продукции разных производителей.

В этой связи коллегия считает, что испарители, предназначенные для курения, присутствующие в перечне товаров 11 класса МКТУ «испарители», являются однородными товарам 34 класса МКТУ «изделия табачные, сигареты, курительные принадлежности и т.д.» противопоставленных знаков [1-14].

Следует также принять во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] и однородность проанализированных товаров 11 и 34 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, что иные испарители (не предназначенные для курения), включенные в 11 класс МКТУ, не могут быть признаны однородными анализируемым товарам 34 класса МКТУ, в связи с чем правовая охрана оспариваемого товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ: «испарители, за исключением испарителей, предназначенных для курения», может быть сохранена.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555905 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ: «испарители, предназначенные для курения» и всех товаров 34 класса МКТУ.