

## 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 12.03.2014 № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2023, поданное компанией Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Бонкур, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021763267, при этом установила следующее.

Обозначение “ **NANOKINGS CLICK** ” по заявке №2021763267, поданной 29.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021763267 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с товарным знаком « **NANOKINGS** » по свидетельству №381144 с приоритетом от 30.04.2008, зарегистрированным на имя Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674 Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 34 класса, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для товаров 34 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о получении письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.11.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021763267 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.09.2021) подачи заявки №2021763267 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный за № 38572), вступившие в силу 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021763267 заявлено

словесное обозначение « **NANOKINGS CLICK** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак « **NANOKINGS** » по свидетельству №381144, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено полным вхождением противопоставленного словесного товарного знака в заявленное обозначение, что обуславливает фонетическое сходство. Словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита.

Испрашиваемые товары 34 класса МКТУ представляют собой табачные изделия. В свою очередь товары 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «табак, табачные изделия, сигареты; курительные принадлежности, зажигалки, спички», представляют собой товары тех же родовых групп, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 34 класса

МКТУ, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не оспаривает сходство обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ выдан компанией Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674 Соединенные Штаты Америки, датировано 22.12.2022 и касается того, что владелец товарного знака по свидетельству №381144 соглашается с регистрацией на имя заявителя обозначения по заявке №2021763267 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2021763267.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2023, отменить решение Роспатента от 22.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021763267.**