

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 12.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Антоновым Николаем Васильевичем, город Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022788565, при этом установила следующее.

Обозначение «**DUFT**» по заявке №2022788565, поданной 07.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.06.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022788565 в отношении части товаров 04 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 04 класса

МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с серией товарных знаков «DUFT» под №0862881 (приоритет от 17.09.2021), №0875262 (приоритет от 28.04.2021), №0666014 (приоритет от 15.09.2017), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДАФТ ТОБАККО", 140004, Московская обл., г.Люберцы, пр-д 1-Й Панковский, д.1, стр. Лит.П, ЭТЗ пом. 9 в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 04 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 04 класса МКТУ (уголь для кальяна) на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 12.07.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- факт отнесения товаров к 34 классу МКТУ не делает их автоматически однородными товару 04 класса МКТУ «уголь для кальяна»;
- само по себе то, что конкретный товар может использоваться вместе с другим, не является достаточным основанием для вывода об однородности;
- сравнительный анализ товара 04 класса МКТУ «уголь для кальяна» с группой товаров «курительные принадлежности из нетабачных материалов», «ароматизаторы, кроме эфирных масел для курения», «курительные принадлежности – аксессуаров для курильщиков», «курительные принадлежности для закуривания», «растворы жидкие для электронных сигарет», «сигареты электронные», «курительные табачные изделия», «некурительные табачные изделия», «заменители табака для курения, «табак» показал, что товары 34 класса МКТУ данной группы имеют свои особенности в силу различий их происхождения, производства и

использования относительно заявленного товара 04 класса МКТУ и, следовательно, являются неоднородными товарами;

- сравниваемые товары нацелены на широкую публику, однако назначение у них разное, что также указывает на то, что они не однородны;

- сравниваемые товары не имеют общего источника происхождения и общего канала сбыта, для товаров 04 класса МКТУ «уголь для кальяна» и товаров 34 класса МКТУ предусмотрены разные специализированные места продаж: кальянные магазины, кальянные бары и т.п. и табачные лавки, что тоже говорит о неоднородности товаров;

- сравниваемые товары не являются ни взаимозаменяемыми, ни взаимодополняемыми, то есть такими, которые обладают свойством удовлетворять потребности только в комплекте друг с другом.

Также заявитель отмечает, что в отношении сходства заявленного обозначения с противопоставленной серией товарных знаков сомнения не выражает.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022788565 в качестве товарного знака в отношении, в том числе, товаров 04 класса МКТУ «уголь для кальяна».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении (согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80101886456519) вручение адресату состоялось 04.08.2023), а также о дате и месте его рассмотрения, на заседании коллегии отсутствовал.

С учетом изложенного заседание коллегии было проведено в отсутствие лица, подавшего возражение.

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

С учетом даты (07.12.2022) поступления заявки №2022788565 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в

себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 настоящем пункте, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022788565 заявлено словесное обозначение «**DUFT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении части товаров 04 класса МКТУ, а именно: «уголь для кальяна». В отношении другой части товаров 04 класса МКТУ 21.06.2023 принято решение о регистрации товарного знака и не оспаривается заявителем в этой части.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны серия комбинированных

товарных знаков [1]«» по свидетельству №675262, [2]«» по

свидетельству №666014, [3]«» по свидетельству №862881,

включающих словесные элементы «DUFT», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительные элементы, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически (duft – аромат, запах, Большой немецко-русский словарь, <https://translate.academic.ru/duft/xx/ru/>) тождественный словесный элемент «DUFT», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в знаках.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются в высокой степени сходными друг с другом за

счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

В представленном возражении фонетическое, семантическое и визуальное сходство заявителем не оспаривается.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Испрашиваемые товары 04 класса МКТУ представляют собой позицию: «уголь для кальяна».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3] предоставлена в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ:

[1-2] - *ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок;*

приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папирсы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папирсной гильзы без табака; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос;

[3] - ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папирсная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папирсы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папирсной гильзы без табака; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос.

Позиция товаров 04 класса МКТУ «уголь для кальяна» соотносится с товарами 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] ввиду наличия в перечне следующих позиций: «ароматизаторы для табака, кроме

эфирных масел; табак; травы курительные», относящихся к такой категории товаров как «табачная продукция», а также с товарами 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] ввиду наличия в перечне позиций: «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; табак; травы курительные; кальяны», относящиеся к такой категории товаров как «табачная продукция и принадлежности курительные».

Таким образом, товары 34 класса противопоставленных товарных знаков [1-3] относятся к такой родовой группе товаров как: табачная продукция и курительные принадлежности.

При этом коллегия отмечает, что уголь используется как одна из важных составляющих при курении кальяна, поскольку он необходим для разогрева табака и для поддержания нужной (для тления) температуры, то есть уголь является источником огня для кальяна и непосредственным образом связан с употреблением табака.

Таким образом, товары «уголь для кальяна» заявленного обозначения и товары противопоставленных товарных знаков «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; табак; травы курительные; кальяны» неразрывно связаны между собой в процессе использования, являются товарами сопутствующими и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей (потребители табачных изделий), назначение (употребление табачной продукции), а также каналы реализации (табачные лавки, кальянные), соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку (табачная продукция и курительные принадлежности).

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров.

При определении однородности товаров 04 класса заявленного обозначения с корреспондирующими товарами 34 класса противопоставленных товарных знаков [1-3] во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков [1-3], а именно: тождество словесных элементов «DUFT» и «DUFT», «DUFT», «DUFT».

Кроме того, коллегия приняла во внимание факт наличия серии знаков, объединенных общим словесным элементом «DUFT», входящего в состав противопоставленных товарных знаков [1-3], что также усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 04 класса МКТУ соответствующим товарам 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 04, 34 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2023.