

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 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), рассмотрела поступившее 26.07.2023 возражение, поданное компанией «КТ энд Корпорейшн», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737421, при этом установила следующее.

ESSE SENSE HIMALAYA

Обозначение «» по заявке №2021737421 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 16.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737421 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 34 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированной международной регистрацией «ESSE SENSE HIMALAYA» под №858638 (с приоритетом от 08.10.2004, продление до 08.10.2024) на имя «Alois Röschl GmbH & Co. KG», Германия, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В поступившем возражении 26.07.2023 заявитель приводит следующие доводы:

- несмотря на частичное совпадение по словесному элементу «HIMALAYA», однако наличия дополнительных семантически сильных словесных элементов «ESSE SENSE» в составе заявленного обозначения, общее восприятие сравниваемых обозначений существенно различается;

- лицо, подавшее возражение, владеет исключительными правами на серию товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «ESSE», в отношении товаров 34 класса, при этом ранее зарегистрированный на имя заявителя товарный знак по свидетельству №885158 «ESSE SENSE HIMALAYA COMPACT» полностью включает в свой состав заявленное обозначение;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя международной регистрации имеют определенные отличия, заявитель является крупным производителем табачной продукции из Южной Кореи, немецкая компания «Alois Röschl GmbH & Co. KG» специализируется на производстве нюхательного табака, ввиду чего правообладатель согласился выдать письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения №2021737421 на имя компании «КТ энд Джи Корпорейшн» для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, за исключением позиции «табак нюхательный»;

- исключение товара «табак нюхательный» из перечня заявки №2021737421 позволяет обозначениям сосуществовать для производства и продажи однородных товаров 34 класса МКТУ без риска смешения и введения потребителей в заблуждение;

- заявитель не претендует на предоставление правовой охраны в отношении товара 34 класса МКТУ «табак нюхательный» и соглашается с мнением экспертизы в части отказа в отношении указанной рубрики;

- заявителем была представлена копия письменного согласия (далее – письмо-согласие) от правообладателя противопоставленной международной регистрации №858638 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2021737421 в качестве товарного знака.

Оригинал письма-согласия от компании «Alois Pöschl GmbH & Co. KG» был представлен в корреспонденции от 23.08.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021737421 в отношении заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ, за исключением позиции «табак нюхательный».

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (16.06.2021) поступления заявки №2021737421 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 №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Словесное обозначение « **ESSE SENSE HIMALAYA** » по заявке №2021737421 с приоритетом от 16.06.2021 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении товаров 34 класса МКТУ, за исключением позиции «табак нюхательный».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2021737421 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «**HIMALAYA**» по международной регистрации №858638 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя компании «Alois Pöschl GmbH & Co. KG», Германия.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №858638 показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «**HIMALAYA**» (Гималаи, Гималайские горы, Большой англо-русский и русско-английский словарь, <https://translate.academic.ru/himalaya/xx/ru/>).

Фонетическое сходство заявленного обозначения « **ESSE SENSE HIMALAYA** » и противопоставленного знака «**HIMALAYA**» по международной регистрации №858638 обусловлено полным вхождением противопоставленного знака «**HIMALAYA**» в состав заявленного обозначения.

Графически сравниваемые обозначения выполнены одинаковым шрифтом, буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем 26.07.2023, не оспаривается однородность товаров 34 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения, с товарами 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №858638, за

исключением позиции «табак нюхательный», в отношении которой заявитель соглашается с доводами экспертизы.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставления по международной регистрации №858638 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: «Alois Pöschl GmbH & Co. KG» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021737421 на имя «КТ энд Джи Корпорейшн» для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, за исключением позиции «табак нюхательный».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения « **ESSE SENSE HIMALAYA** » и «HIMALAYA» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №858635 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленной международной регистрации №858635 для всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2021737421, за исключением позиции «табак нюхательный» возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Ввиду отсутствия позиции «табак нюхательный» в перечне товаров 34 класса МКТУ в представленном письме-согласии, а также согласия заявителя с доводами экспертизы в части отказа в регистрации в отношении указанной позиции, заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров 34 класса МКТУ, а именно: «табак нюхательный».

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака « **ESSE SENSE HIMALAYA** » для следующих товаров 34 класса МКТУ (*табак; сигареты, папиросы; сигары; бумага сигаретная, папиросная; трубки курительные; фильтры для сигарет; ящики для сигарет, папирос; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; спички; приспособления для чистки курительных трубок; пепельницы; машинки для обрезки сигар*), основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021737421 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2023, отменить решение Роспатента от 30.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021737421.