

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2023, поданное ООО «Д-ХОЛДИНГ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947484, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Red Shot» по свидетельству №947484 с приоритетом от 11.01.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2023 по заявке №2023700838 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интернейшнл Масис Табак», Республика Армения (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №947484 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №810823, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые товарные знаки включают словесные элементы «SHOT» и «Shot», которые характеризуются совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- словесный элемент противопоставленного товарного знака «SHOT» по свидетельству №810823 полностью входит в оспариваемый словесный товарный знак «Red Shot» по свидетельству №947484;

- однородность товаров 34 класса МКТУ из сравниваемых перечней является очевидной, поскольку все товары из оспариваемого перечня указаны в перечне регистрации противопоставленного товарного знака;

- словесный элемент «Red», отличающий оспариваемый товарный знак по свидетельству №947484 от противопоставленного товарного знака по свидетельству №810823, используется различными производителями для маркировки товаров 34 класса МКТУ;

- одновременно с оспариваемым товарным знаком «Red Shot» по свидетельству №947484 на имя того же правообладателя и в отношении тех же товаров были зарегистрированы ещё два товарных знака «Golden Shot» по свидетельству № 947481 и «Blue Shot» по свидетельству №947482;

- очевидно, что таким образом была сформирована серия товарных знаков, принадлежащих одному и тому же лицу, в основе знаков лежит один и тот же элемент («Shot»), обладающий различительной способностью и использующийся в одном и том же смысловом значении;

- положенный в основу вновь сформированной серии товарных знаков словесный элемент «SHOT» является основным элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №810823, владельцем которого является не владелец вышеуказанной «серии», а другое лицо – а именно, лицо, подавшее настоящее возражение;

- существование серии товарных знаков является «фактическим обстоятельством, усиливающим угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений», и предоставление правовой охраны рассматриваемой серии товарных знаков произведено с нарушением законодательства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947484 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Сведения из БД ФИПС о товарном знаке №810823, 2 л.;
2. Перевод слова «shot» в сервисе «Google Переводчик», 2 л.;
3. Перевод словосочетания «red shot» в сервисе «Google Переводчик», 1 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не может согласиться с доводом возражения о том, что визуальный критерий сходства в данном случае не является определяющим;

- при анализе сходства до степени смешения обозначений необходимо учитывать общее впечатление, которое они производят на потребителей;

- согласно сложившейся правоприменительной практике при формировании общего впечатления важную роль играет не только семантика обозначений, но и их графические/фонетические особенности;

- графические отличия сравниваемых товарных знаков обусловлены использованием различного шрифта, разным графическим написанием, различной длиной словесных элементов, отличиями цветовой гаммы;

- противопоставленный товарный знак, в отличие от оспариваемого товарного знака, имеет определенную графическую проработку, влияющую на его восприятие потребителями;

- сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных фонетических

отличий, выражающихся в различном звуковом составе, различном количестве слов и слогов, их различной длине;

- представляется необоснованным разделением оспариваемого товарного знака на две отдельные части «red» и «shot», поскольку входящие в состав оспариваемого товарного знака слова представляют собой грамматически и семантически связанное словосочетание, выполненное в едином графическом стиле в одну строку;

- слово «shot» является многозначным и имеет следующий перевод на русский язык: порция, доза, взрыв, попытка, кадр, стрелок. Слово «red» может быть переведено на русский язык, в том числе, как красный, рыжий, алый, румяный, медный;

- в этой связи оспариваемый товарный знак «Red Shot» может по-разному восприниматься потребителями, например, красная порция, медный взрыв, румяный кадр;

- в свою очередь в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «SHOT» в силу своего исполнения (выполнения буквы «O» в виде стилизованного изображения прицела) наиболее вероятно будет восприниматься именно в значениях выстрел, стрелок;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическим признакам сходства и характеризуются отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей, что подтверждается практикой Роспатента в аналогичных ситуациях;

- товарные знаки правообладателя оспариваемого товарного знака, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, построены по единой логике, отличной от противопоставленного товарного знака, что, напротив, дополнительно свидетельствует об отсутствии угрозы их смешения на рынке;

- отсутствие сходства обозначений, как и низкая степень сходства обозначений, не могут компенсироваться однородностью товаров;

- в дополнение следует отметить, что согласно сведениям сети Интернет «SHOT» является миксовой линейкой табака для кальянов DARKSIDE и используется в сочетании со словесным элементом «DARKSIDE». Указанное дополнительно свидетельствует об отсутствии угрозы смешения товаров на рынке и риска их отнесения к одному производителю.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №947484.

С отзывом были приложены следующие материалы:

4. Распечатки судебной практики;
5. Распечатки из словарных источников;
6. Распечатка сведений из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (11.01.2023) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №947484 представляет собой словесное обозначение «Red Shot», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №947484 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с товарным знаком по свидетельству №810823.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №810823 [1] является комбинированным, состоящим из квадрата, на фоне которого расположен словесный элемент «SHOT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом, буква «O» перечеркнута крест-накрест двумя линиями. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «Shot»/«SHOT».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «SHOT» противопоставленного товарного знака [1] в оспариваемое обозначение.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SHOT» переводится с английского языка как «выстрел», см. <https://www.translate.ru>.

При этом, коллегия обращает внимание на то, что среднему российскому потребителю хорошо известно значение слова английского языка «SHOT» (выстрел), а остальные значения (снимок, кадр; гл. снимать, см. <https://www.translate.ru>.) данного словесного элемента не являются достаточно распространенными, в связи с чем, для российского потребителя малоизвестны.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «SHOT», при этом, словесный элемент «Red» (красный), в силу своего семантического значения, является слабым элементом, поскольку определение «Red» не изменяет смыслового значения слова «Shot» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «SHOT».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного товарного знака [1] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о средней степени их сходства.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», 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.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №947484 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Товары 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; 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, папиросы; 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 папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кисеты для табака; кальяны, книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; мундштуки для кальянов, 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, папиросы; 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 папиросной гильзы без табака; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос; блюда для кальянов [элемент конструкции]; колбы для кальянов [элемент конструкции]; подставки для кальянов; приспособления для чистки кальянов; табачные смеси для кальянов; трубки для кальянов [элемент конструкции]; шахты для кальянов [элемент конструкции]; шланги для кальянов [элемент конструкции], глиняные чашки для кальянов [элемент конструкции]; коврики для работы с кальяном; коврики для сушки чаш для кальянов; держатели для мундштуков для кальянов; подставки для колб для кальяна [элемент конструкции]; калауд для кальяна [элемент конструкции]; колпаки для кальянов [элемент конструкции]; защитная сетка для кальянов [элемент конструкции]; щипцы для кальянов; бочки для углей для кальяна; чаши под одноразовые мундштуки для кальянов; гастроемкости [элемент конструкции кальяна]; турбо-розжиг углей для кальяна; кадила для кальяна [элемент конструкции]; кэтчер для кальяна [элемент конструкции]; шило/вилка для кальяна [элемент конструкции]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду товаров (табачная продукция), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, средняя степень сходства оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 34 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №947484 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Довод о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] ведет хозяйственную деятельность, отличную от деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения лица, подавшего возражение, могут косвенно свидетельствовать о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а также в отношении приведенной лицом, подавшим возражение, судебной практики (судебные акты по делам №№ СИП-1045/2019, СИП-102/2019), коллегия сообщает, что указанная практика Роспатента, а также судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947484 недействительным полностью.