


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 14.01.2024, поданное компанией The Independent Tobacco FZE, ОАЭ (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1683165, при этом установлено следующее.




Знак «  » по международной регистрации №1683165 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации

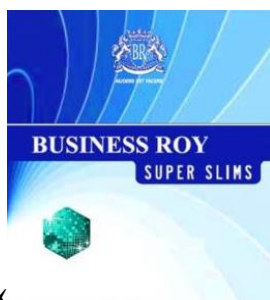
интеллектуальной собственности 11.08.2022 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

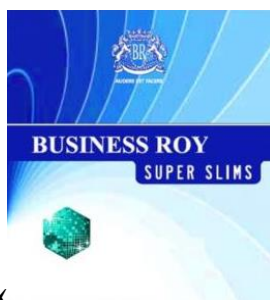
Роспатентом было принято решение от 02.10.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации




знаку «» по международной регистрации №1683165 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1683165 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №811782 с приоритетом от 15.11.2020) в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [1];



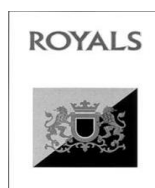
- с товарным знаком «» (по свидетельству №742045 с приоритетом от 03.06.2019) в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [2];

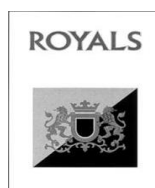
- с товарным знаком «**ROYALS**» (по свидетельству №593799 с приоритетом от 06.11.2015) в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №580298 с приоритетом от 22.01.2015) в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «**ROYALS**» (по свидетельству №239440 с приоритетом от 07.12.2001) в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №232401 с приоритетом от 07.12.2001) в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [6].

Кроме того, знак по международной регистрации №1683165 сходен до степени с обозначением «*BUSINESS ROYALS*» по заявке №2022731981 с приоритетом от 19.05.2022, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [7].

Вместе с тем, знак по международной регистрации №1683165 сходен до степени с обозначением «*BUSINESS ROYALS FROST*» по заявке №2021786130 с приоритетом от 22.12.2021, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [8].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.01.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного обозначения «*BUSINESS ROYALS FROST*» по заявке №2021786130 [8] Роспатентом 07.08.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака (приложение №10), в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- в отношении противопоставленного обозначения «*BUSINESS ROYALS*» по заявке №2022731981 [7] Роспатентом 31.05.2023 было принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака только для услуг 35 класса МКТУ «реклама; управление процессами обработки заказов товаров; агентства по импорту-экспорту; маркетинг; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи» (приложение №6), при этом указанные услуги не являются однородными испрашиваемым товарам 34 класса МКТУ, таким образом, основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№811782 [1], 742045 [2] является компания БР Интернешнл Холдингз Инк., Британские Виргинские Острова, при этом БР Интернешнл Холдингз Инк. является холдинговой компанией, которая владеет правами на товарные знаки серии «*BUSINESS ROYALS*» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ в нескольких странах, включая страны Европейского союза, а заявитель является производственным крылом, осуществляющим производство и продажу сигарет под торговой маркой «*BUSINESS ROYALS*» и также владеет регистрациями товарных знаков со словесным элементом «*BUSINESS ROYALS*» в отдельных странах (приложения №7-9). В соответствии с

письмом о партнерстве (приложение №7) Зе Индепендент Табако ФЗЕ предоставила БР Интернешнл Холдинга Инк. полномочия, наряду с заявителем использовать и регистрировать товарные знаки серии BUSINESS ROYALS в любой стране мира;

- заявитель считает, что товарные знаки [З-6] не являются сходными до степени смешения со знаком по международной регистрации №1683165, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- знак по международной регистрации №1683165 прочитывается как [БИЗНЕС РОЙЯЛС], в то время как противопоставленные товарные знаки [З-6] имеют следующее звучание [РОЙЯЛС], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- знак по международной регистрации №1683165 и противопоставленные товарные знаки [З-6] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение состоит из лексических единиц английского языка и может быть переведено на русский язык как «королевский бизнес» (приложение №11), в то время как противопоставленные товарные знаки [З-6] не имеют таких переводов на русский язык, что составляет семантическое отличие сравниваемых обозначений;

- заявителем приводятся регистрации товарных знаков со словесным элементом «ROYAL» в отношении товаров 34 класса МКТУ, например,



товарные знаки «», «»,


«**ROYAL CLUB**» по свидетельствам №№517867, 567706, 301493, 392092 (приложение №13);

- заявитель, совместно с компанией БР Интернешнл Холдингз Инк., являются известными в мире производителями табачной продукции. Благодаря интенсивной торговой, рекламно-информационной и научно-исследовательской деятельности, разработке новой продукции и усовершенствованию существующего ассортимента, табачная продукция заявителя серии «BUSINESS ROYALS» завоевала высокую репутацию на международном рынке, в том числе и среди российских потребителей;

- информация о табачной продукции под маркой «BUSINESS ROYALS» и о ее производителе несколько последних лет доступна российским потребителям в сети интернет, в различных информационных статьях и на торговых интернет-площадках (приложение №14).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.10.2023 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1683165 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Платежный документ за рассмотрение возражения;
2. Доверенность на представителей заявителя;
3. Сведения по международной регистрации №1683165 с частичным переводом;

4. Предварительный отказ в правовой охране по международной регистрации №1683165 с частичным переводом;
5. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны по международной регистрации №1683165 с частичным переводом;
6. Сведения об обозначении по заявке №2022731981 [7];
7. Письмо о партнерстве Зе Индепендент Табако ФЗЕ и БР Интернешнл Холдинга Инк. с переводом;
8. Перечень товарных знаков принадлежащих Зе Индепендент Табако ФЗЕ и БР Интернешнл Холдинга Инк. в других странах;
9. Буклет с изображениями выпускаемой заявителем продукции;
10. Сведения об обозначении по заявке 2021786130 [8];
11. Перевод слов «BUSINESS» и «ROYALS»;
12. Сведения о товарных знаках содержащих гербы;
13. Сведения о товарных знаках содержащих словесный элемент «ROYAL»;
14. Распечатка информации по приведенным интернет-ссылкам;
15. Распечатка электронных паспортов товаров;
16. Распечатка деклараций о соответствии.

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

С учетом даты (11.08.2022) приоритета международной регистрации №1683165 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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).



Знак «» по международной регистрации №1683165 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из герба, в который вписаны оригинально выполненные латинские буквы «BR», из геометрических фигур в виде квадрата и прямых линий, и из словесных элементов «BUSINESS ROYALS», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1683165 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6].

Кроме того, знак по международной регистрации №1683165 сходен до степени с обозначением «*BUSINESS ROYALS*» по заявке №2022731981 с приоритетом от 19.05.2022, поданным на регистрацию в качестве товарного

знака, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [7].

Вместе с тем, знак по международной регистрации №1683165 сходен до степени с обозначением «*BUSINESS ROYALS FROST*» по заявке №2021786130 с приоритетом от 22.12.2021, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [8].

Коллегия обращает внимание на то, что в отношении противопоставленного обозначения «*BUSINESS ROYALS*» по заявке №2022731981 [7] Роспатентом 31.05.2023 было принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака только для услуг 35 класса МКТУ «реклама; управление процессами обработки заказов товаров; агентства по импорту-экспорту; маркетинг; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи» (приложение №6), при этом указанные услуги не являются однородными испрашиваемым товарам 34 класса МКТУ «tobacco (табак), tobacco products (табачные изделия), cigars (сигары), cigarettes (сигареты), cigarillos (сигариллы), chewing tobacco (жевательный табак), smokers articles (изделия для курения), ashtrays (пепельницы), cigarette packs (пачки сигарет), cigarette lighters (зажигалки), snuff (нюхательный табак)» (при сравнении товаров 34 класса МКТУ знака по международной регистрации №1683165 с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №953603 [7] следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например,

постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020)), таким образом, основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Также коллегия указывает, что в отношении противопоставленного обозначения «**BUSINESS ROYALS FROST**» по заявке №2021786130 [8] Роспатентом 07.08.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака (приложение №10), в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса также отсутствуют.

В отношении доводов экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1683165 сходен с товарными знаками по свидетельствам №№811782 [1], 742045 [2], коллегия сообщает следующее.



Противопоставленный товарный знак «**BUSINESS ROY SUPER SLIMS**» [1] является комбинированным, состоящим из графических элементов, из изобразительного элемента в виде герба со вписанными в него оригинально выполненными латинскими буквами «BR», и из словесных элементов «**BUSINESS ROY**», «**SUPER SLIMS**», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «**SUPER SLIMS**» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что, так как словесные элементы «**SUPER SLIMS**» противопоставленного товарного знака [1] являются неохраняемыми, они не будут учитываться при сравнении знака по международной регистрации №1683165 и указанного противопоставления.

Коллегия отмечает, что в знаке по международной регистрации



№1683165 « » изобразительный элемент в виде герба со вписанными в него оригинально выполненными латинскими буквами «BR», а также словесные элементы «BUSINESS ROYALS» являются значимыми, выполнены крупно в составе данной международной регистрации, обращают на себя внимание потребителей, ввиду чего данные элементы должны учитываться при анализе знака по международной регистрации №1683165 на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1683165 и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые обозначения содержат тождественные изображения герба со вписанными в него оригинально выполненными латинскими буквами «BR», кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что свидетельствует о визуальном сходстве данных обозначений.


Знак по международной регистрации №1683165 прочитывается как [БР БИЗНЕС РОЙЯЛС], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [БР БИЗНЕС РОЙ], то есть сравниваемые обозначения совпадают в большинстве гласных и согласных букв, что свидетельствует об их фонетическом признаке сходства.

Говоря о семантическом признаке сходства словесных элементов «BUSINESS ROYALS»/«BUSINESS ROY», коллегия отмечает, что словесные элементы «BUSINESS» в обоих знаках тождественны, являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «бизнес; дело; фирма» (<https://woordhunt.ru/word/business>), при этом

словесный элемент «ROYALS» переводится на русский язык как «королевский; царский» (<https://woordhunt.ru/word/royal>), а словесный элемент «ROY» является именем Рой (<https://woordhunt.ru/word/roy>). Тем не менее, для российского потребителя, сравниваемые словесные элементы могут вызывать схожие ассоциации, что сближает их по семантическому критерию сходства (так, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, что английским языком свободно владеют только 5% населения нашей страны (<https://russiaedu.ru/news/kak-mnogo-rossiian-svobodno-vladeiut-angliiskim-iazykom>)).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.



Противопоставленный товарный знак «» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде герба, и из вписанных в него оригинально выполненных букв «BR». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

При сравнении знака по международной регистрации №1683165 и противопоставленного товарного знака [2], коллегией было установлено, что противопоставленный товарный знак [2] полностью входит в состав знака по международной регистрации №1683165, что приводит к их ассоциированию между собой (как было указано выше, в знаке по международной регистрации №1683165 герб со вписанными в него буквами «BR» является одним из значимых элементов).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 34 класса МКТУ «tobacco (табак), tobacco products (табачные изделия), cigars


(сигары), cigarettes (сигареты), cigarillos (сигариллы), chewing tobacco (жевательный табак), smokers articles (изделия для курения), ashtrays (пепельницы), cigarette packs (пачки сигарет), cigarette lighters (зажигалки), snuff (нюхательный табак)» знака по международной регистрации №1683165 являются однородными товарам 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы; сигары; сигариллы; зажигалки для закуривания» противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как сравниваемые товары относятся к табачной продукции, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что заявитель не оспаривал сходство до степени смешения между знаком по международной регистрации №1683165 и противопоставленными товарными знаками [1, 2], однако, указывал, что «в соответствии с письмом о партнерстве (приложение №7) Зе Индепендент Тобако ФЗЕ предоставила БР Интернешнл Холдинга Инк. полномочия, наряду с заявителем использовать и регистрировать товарные знаки серии BUSINESS ROYALS в любой стране мира». Коллегия поясняет, что данное письмо о партнерстве не является письмом согласием, наделяющим заявителя (компанию Зе Индепендент Тобако ФЗЕ) правом регистрировать на себя сходное до степени смешения обозначения. Таким образом, указанные противопоставления не могут быть сняты коллегией и препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1683165 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В отношении доводов экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1683165 сходен с товарными знаками по свидетельствам №№593799 [3], 580298 [4], 239440 [5], 232401 [6] коллегией было установлено следующее.



Противопоставленные товарные знаки «ROYALS», «

«ROYALS», «» по свидетельствам №№593799 [3], 580298 [4], 239440 [5], 232401 [6] принадлежат одному лицу (компании Ротманс оф Пэлл Мелл Лимитед, Швейцария), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно. При этом данные товарные знаки являются серией товарных знаков, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «ROYALS», который выполнен крупным шрифтом в различных частях знаков и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать,



что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В составе заявленного обозначения словесные элементы «BUSINESS ROYALS» являются значимыми, легко запоминаются потребителями, ввиду чего должны учитываться при анализе знака по международной регистрации №1683165 на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение состоит из слов английского языка «BUSINESS», «ROYALS», при этом отсутствует информация о том, что существует такое устойчивое словосочетание (фразеологизм) как «BUSINESS ROYALS».

Словесный элемент «BUSINESS» (является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «торговля; бизнес» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/business>)) в составе заявленного обозначения является слабым, так как указывает на назначение производимых товаров 34 класса МКТУ, а именно на то, что данные товары будут предлагаться к продаже для третьих лиц.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ROYALS», который, в силу своего семантического значения никоим образом не характеризует испрашиваемые товары 34 класса МКТУ, то есть является фантазийным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-6] показал, что словесный элемент, включенный в заявленное обозначение и имеющий самостоятельное значение (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «королевские» (<https://woordhunt.ru/word/royal>), является фонетически и семантически тождественным словесному элементу «ROYALS», включенному в противопоставленные знаки [3-6].

Кроме того, выполнение данного элемента в сравниваемых обозначениях буквами одного (латинского) алфавита усиливает их визуальное сходство в целом.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегией приняты во внимание наличие у компании компанией Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Швейцария, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «ROYALS», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [3-6] в области производства табачных изделий, маркированных обозначением «ROYALS», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений

при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 34 класса МКТУ «tobacco (табак), tobacco products (табачные изделия), cigars (сигары), cigarettes (сигареты), cigarillos (сигариллы), chewing tobacco (жевательный табак), smokers articles (изделия для курения), ashtrays (пепельницы), cigarette packs (пачки сигарет), cigarette lighters (зажигалки), snuff (нюхательный табак)» знака по международной регистрации №1683165 являются однородными товарам 34 класса МКТУ «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности» противопоставленных товарных знаков [3-6], поскольку сравниваемые товары относятся к табачной продукции, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1683165 сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии знака по международной регистрации №1683165 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении того, что заявителем были приведены примеры регистраций со словесным элементом «ROYALS» коллегия отмечает, что

делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Что касается доводов заявителя о том, что он является правообладателем ряда знаков по международным регистрациям (приложение №8), правовая охрана которым предоставлена на территории иных стран, коллегия указывает, что на территории других государств действуют иные правовые подходы при рассмотрении заявленных на регистрацию обозначений, нежели чем на территории Российской Федерации, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2023.**