

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 19.04.2021, поданное компанией Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746784 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019746784 с приоритетом от 18.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746784 в отношении всех

заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» по свидетельству №723436 с приоритетом от 26.07.2017 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №208608 с приоритетом от 01.03.2000 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» по свидетельству №208607 с приоритетом от 01.03.2000 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «HERO» по свидетельству №208606 с приоритетом от 01.03.2000 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «» по свидетельству №104211 с приоритетом от 24.12.1990 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [5].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] установлено на основании звукового и смыслового сходства словесных элементов «HERO» и «HERO».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками ограничивается лишь тем, что на околышке фуражки моряка помещено название корабля «HERO»;

- изображение моряка с надписью «HERO» на околышке фуражки моряка использовалось, начиная с 1883 года;

- изображение моряка было известно как «Герой» из-за названия на околышке его фуражки. Впервые он был использован в 1883 году, а спасательный круг был добавлен пятью годами позже. Образ моряка был создан художником в 1891 года, зарегистрирован для компании William Parkins and Co из Честера для их бренда «Jack Glory». Данное изображение моряка (с небольшими вариациями) используется уже более 130 лет, а противопоставленные знаки со словесным элементом «HERO» на рынке только 20 лет;

- между заявителем и владельцем противопоставленных товарных знаков не было конфликтов ни в одной стране мира;

- надпись «HERO» на околышке фуражки моряка можно увидеть только при разглядывании этикетки через увеличительное стекло, при этом ключевым элементом для выбора продукции заявителя потребителями является общеизвестный словесный элемент «JOHN PLAYER», который со всей очевидностью доминирует в заявленном обозначении;

- заявитель отмечает, что противопоставление товарных знаков фирмы Н.В. СУМАТРА ТОБАККО ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ имело бы хоть какой-то смысл в отсутствии других товарных знаков, зарегистрированных на имя третьих лиц. Однако поиск выявил зарегистрированные товарные знаки «RUSSIAN SUPER HERO», зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «БАБА-ЯГА.СОМ» (свидетельство №743721); «НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ», зарегистрированный на имя Симановского А. М. (свидетельство №704935); «ГЕРОИ ЭНВЕЛЛА и HEROES OF ENVELL», зарегистрированные на имя Акционерного общества «Цифровое Телевидение» (свидетельства №№ 640230 и 667605);

- таким образом, словесный элемент «HERO» сам по себе не может считаться объектом исключительного права, который может ассоциироваться исключительно с одним конкретным производителем товаров.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.12.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019746784 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.09.2019) поступления заявки №2019746784 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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 заявлено комбинированное



обозначение «», представляющее собой этикетку, на фоне которой помещены: словесные элементы «JOHN PLAYER»,

выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словесные элементы «GOLD LEAF», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные под стилизованной чертой, которая проходит под словесными элементами «JOHN PLAYER». В правой части этикетки расположено стилизованное изображение спасательного круга, в центре которого изображен моряк в фуражке, на которой расположен словесный элемент «HERO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление прав охран товарному знаку по заявке №2019746784 испрашивается в черном, белом, красном, голубом, синем, желтом, коричневом, золотистом, бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак [1] «  » представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, на которой расположен словесный элемент «HERO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен оригинальный графический элемент в виде герба. В правой части этикетки расположен изобразительный элемент в виде стилизованного круга. Правовая охрана предоставлена в желтом, черном, белом, синем, светло-синем, темно-синем цветовом сочетании, в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «  » представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, на которой расположен словесный элемент «HERO», выполненный оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен оригинальный графический элемент в виде герба. Правовая охрана предоставлена в белом, желтом, голубом, бордовом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «  » представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, на которой расположен словесный элемент «HERO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен оригинальный графический элемент в виде герба. Правовая охрана предоставлена в белом, золотистом, зеленом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «HERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [5] «  » представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, на которой расположен словесный элемент «HERO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен стилизованное изображение льва. Также, словесный элемент «HERO» расположен в левой части этикетки и в нижней части этикетки. Правовая

охрана предоставлена в синем, золотистом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-5] объединены словесным элементом «HERO», который является индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков.



Заявленное обозначение «» содержит элемент «HERO», который является фонетически и семантически тождественным со словесным элементом противопоставленных товарных знаков [1-5] «HERO»/«HERO» (HERO – в переводе с английского языка означает «герой» см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>).

Кроме того, сравниваемые словесные элементы выполнены шрифтовыми единицами латинского алфавита приближенными к стандартному написанию, что сближает их визуально.

Кроме того, коллегией принято во внимание наличие у компании Н. В. СУМАТРА ТОБАККО ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ, Индонезия блока товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «HERO», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5] в области производства табачной продукции, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ одному лицу – правообладателю 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».

Таким образом, заявленное обозначение включает в качестве элемента принадлежащее иному лицу средство индивидуализации.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для сигарет; зажигалки для сигар; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания» заявленного обозначения и товары 34 класса МКТУ «пепельницы (за исключением изготовленных из металлов), сигары, сигареты, папиросы, зажигалки, спички, курительные принадлежности, табачные изделия» противопоставленного товарного знака [1], товары 34 класса МКТУ «табак, сигареты, папиросы, сигареты типа "кретек"; курительные принадлежности, в том числе фильтры для сигарет, сигаретная (папиросная) бумага, зажигалки; спички» противопоставленного товарного знака [2], товары 34 класса МКТУ «табак; сигары; сигареты; папиросы; сигареты типа "кретек"; курительные принадлежности, в том числе фильтры для сигарет, сигаретная [папиросная] бумага, зажигалки; спички» противопоставленного товарного знака [3], товары 34 класса МКТУ «табак, сигары, сигареты, папиросы, сигареты типа "кретек"; курительные принадлежности, в том числе фильтры для сигарет, сигаретная (папиросная) бумага, зажигалки; спички» противопоставленного товарного знака [4], товары 34 класса МКТУ «сигареты» противопоставленного товарного знака [5] являются однородными, поскольку либо являются идентичными, либо соотносятся как род-вид, относятся к одному виду товаров (табачная продукция), имеют одно назначение, один круг потребителей и условия реализации.

Однородность товаров заявителем не оспаривалась.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного

обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность уже длительное время и приобрел известность среди потребителей табачных изделий, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьей 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2020.**