


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мульти Табако», Ростовская обл., Аксайский м.р-н, Аксайское г.п., г. Аксай, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022744181, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2022744181 с приоритетом от 04.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022744181 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «MULTI ТАБАК» (multi- в сложных словах много-; мульти-; multiform Англо-русский словарь Мюллера > multi, ТАБАК – искаженное написание - табак) в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и свойство товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарными знаками и знаками по международным регистрациям «» по

свидетельству №17349 (1) (с приоритетом от 23.08.1957), «» по

свидетельству №53619 (2) (с приоритетом от 27.06.1974), «» по


свидетельству №117041 (3) (с приоритетом от 16.06.1992), «»


международная регистрация №817175 (4) (с приоритетом от 07.01.2004),


«» по международной регистрации №918196 (5) (с приоритетом от

30.01.2007), «» по международной регистрации №1025812 (6) (с

приоритетом от 16.12.2009) «» по международной регистрации

№1203623 (7) (с приоритетом от 04.02.2014), «» по международной

регистрации № 1203625 (8) (с приоритетом от 04.02.2014), «» по международной регистрации №1204795 (9) (с приоритетом от 03.02.2014),

«» по международной регистрации № 1325532 (10) (с приоритетом от

06.09.2016), «» по международной регистрации № 1357924 (11) (с

приоритетом от 09.05.2017), «» по свидетельству № 649676 (12) (с


приоритетом от 28.09.2016), «» по свидетельству № 672322 (13) (с


приоритетом от 13.10.2017), «» по свидетельству № 719910 (14) (с

приоритетом от 06.05.2019), «» по свидетельству № 883285 (15) (с


приоритетом от 09.12.2021), «» по свидетельству № 883286 (16) (с

приоритетом от 09.12.2021), «» по международной регистрации


№1135628 (17) (с приоритетом от 04.10.2012), «» по международной

регистрации № 1128946 (18) (с приоритетом от 23.08.2012), «» по международной регистрации № 1114822 (19) (с приоритетом от 29.03.2012),




«  » по свидетельству № 481513 (20) (с приоритетом от 19.12.2011),



«  » по свидетельству № 477021 (21) (с приоритетом от 19.12.2011),




«  » по свидетельству № 476405 (22) с приоритетом от 19.12.2011),




«  » по свидетельству № 476406 (23) с приоритетом от 19.12.2011),




«  » по свидетельству № 481514 (24) (с приоритетом от 19.12.2011),




«  » по свидетельству № 499559 (25) (с приоритетом от 19.12.2011),




«  » по свидетельству № 539661 (26) (с приоритетом от 02.09.2013),




«  » по свидетельству № 536819 (27) (с приоритетом от 02.09.2013),



«  » по свидетельству № 536820 (28) (с приоритетом от 02.09.2013),




«  » по свидетельству № 536821 (29) (с приоритетом от 02.09.2013),



«  » по свидетельству № 549760 (30) с приоритетом от 27.03.2014),



«» по свидетельству № 549761 (31) с приоритетом от 27.03.2014), зарегистрированных на имя компании Филип Моррис Брэндс Сарл (Philip Morris Brands Sàrl), Швейцария, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «MULTI ТАБАК» является единым нераздельным фантазийным словосочетанием;

- слово «ТАБАК» отсутствует в Кембриджском словаре, по слову «ТАБАК» через сервис Гугл Переводчик на сайте было найдено одно значение, в переводе с турецкого слово «ТАБАК» означает «ТАРЕЛКА», в целом может трактоваться как «мультитарелка» или «многотарелка»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются по количеству слогов и букв, не являются сходными по фонетическому критерию сходства;

- сравниваемые обозначения содержат в себе различные изобразительные элементы;

- слово Марлборо используется в качестве наименования старинного города в Англии, региона в Новой Зеландии, а также художественной галереи в Нью-Йорке, что приводит к различному идейному смыслу, заложенному в сравниваемые обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2023, коллегией было дополнено решение Роспатента в части оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: словесные

элементы «MULTI ТАБАК» заявленного обозначения воспринимаются в качестве транслитерации русских слов «МУЛЬТИ ТАБАК» (см. ГОСТ 7.79-2000 Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом), в связи с чем, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывают на вид и свойства заявленных товаров. По ходатайству заявителя коллегия была перенесена на более поздний срок. Заявитель дополнительных аргументов относительно новых оснований не представил.

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

С учетом даты (04.07.2022) поступления заявки №2022744181 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

В соответствии с пунктом 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 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;

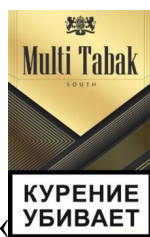
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; 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 пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022744181



заявлено обозначение «**КУРЕНИЕ УБИВАЕТ**», которое является комбинированным, представляет собой этикетку прямоугольной формы, на фоне которой расположены словесные элементы «MULTI ТАБАК», «SOUTH», «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ» выполненных буквами латинского и русского алфавитов, а также изобразительные элементы в виде герба с двумя львами и лентой внизу, стилизованного изображения «галки» (направленной вниз), полос разного размера и цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении 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; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос».*



В решении Роспатента от 27.02.2023 указано, что слова «MULTI ТАБАК» и «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ» не соответствуют требованиям пункта 1

статьи 1483 Кодекса.

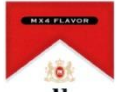


Коллегией был проанализирован ГОСТ 7.79-2000 (Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом), и установлено, что слова «MULTI ТАБАК» являются транслитерацией русских слов «МУЛЬТИ» (в сложных словах много-; мульти-) и «ТАБАК» (1. Травянистое и кустарниковое растение сем. паслёновых, обычно с крупными листьями. Сушка табака. 2. Содержащие никотин высушенные и изрезанные или растёртые листья этого растения. Курительный, нюхательный, жевательный т. И сыт, и пьян, и нос в табаке (погов.: всем совершенно доволен). См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.). Учитывая вышеизложенное семантическое значение, слова «MULTI ТАБАК» в отношении испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ способны восприниматься как характеристика данных товаров, указывающая на их вид, свойства и/или назначение, не обладают различительной способностью, являются неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Материалы, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности, заявителем не представлены. Неохраноспособность словесных элементов «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки и знаки международных регистраций (1-31), которые представляют собой

комбинированные товарные знаки, представляющие собой этикетки «»





по свидетельству №17349 (1) «» по свидетельству №53619 (2) «»



по свидетельству №117041 (3),  «Marlboro ULTRA LIGHTS» международная регистрация №817175



(4),  «Marlboro» по международной регистрации №918196 (5),  «» по





международной регистрации №1025812 (6),  «» по международной

регистрации №1203623 (7),  «» по международной регистрации №





1203625 (8),  «» по международной регистрации №1204795 (9),  «»

по международной регистрации № 1325532 (10),  «» по



международной регистрации № 1357924 (11),  «» по свидетельству













№649676 (12),  «» по свидетельству № 672322 (13),  «» по

свидетельству № 719910 (14),  «» по свидетельству № 883285 (15),

 «» по свидетельству № 883286 (16),  «» по международной

регистрации №1135628 (17),  «» по международной регистрации

№1128946 (18),  «» по международной регистрации № 1114822 (19),

«» по свидетельству № 481513 (20), «» по свидетельству №477021 (21), «» по свидетельству № 476405 (22), «» по свидетельству № 476406 (23), «» по свидетельству № 481514 (24), «» по свидетельству № 499559 (25), «» по свидетельству №539661 (26), «» по свидетельству № 536819 (27), «» по свидетельству № 536820 (28), «» по свидетельству № 536821 (29), «» по свидетельству № 549760 (30), «» по свидетельству №549761 (31).

Правовая охрана знакам (1-31) предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнению подлежат охраноспособные элементы обозначений.

Следует согласиться с мнением заявителя, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки содержат слова «SOUTH» и «MARLBORO»/ «MARLBORO CLEAR»/ «MARLBORO TOUCH» / «MARLBORO CLEAR TASTE»/ «MARLBORO double burst»/ «MARLBORO double fusion», которые

отличаются по фонетической длине и семантической наполненности. Следует отметить, что словесный элемент «SOUTH» выполнен маленьким по размеру шрифтом, что делает его слабозаметным и не влияющим на индивидуализацию знака в целом.

Вместе с тем, следует учитывать, что сравниваемые обозначения представляют собой этикетки, предназначенные для табачной продукции, на выбор которой способно повлиять общезрительное впечатление.

Анализ заявленного обозначения показал наличие в его составе изобразительных элементов, а именно: герба с двумя львами и лентой внизу, стилизованного изображения «галки» (направленной вниз), которые привлекают к себе внимание потребителя.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что противопоставленные знаки (1-31) зарегистрированы на имя одного лица и представляют собой серию знаков, отличительными чертами которых является наличие изобразительного элемента в виде «галки» (направленной вверх) в знаках (1-16, 26-31) или (направленной вправо) в знаках (17-25), а также изображения герба с двумя мифологическими животными, стоящими на задних лапах и держащих щит овальной формы, увенчанный короной.

Таким образом, сравнительный анализ показал, что в сравниваемых обозначениях центральное место занимают изображения «галок», данные элементы являются запоминающимися. Также к выводу о сходстве сравниваемых обозначений приводит и наличие изображения гербов в заявленном обозначении и знаках (1-16).

При этом, коллегий также была учтена широкая известность компании Филип Моррис Брэндс Сарл (Philip Morris Brands Sàrl) и ее бренда «MARLBORO», которая закрепились в сознании потребителя, в том числе благодаря изобразительному элементу - «галки». Заявленное обозначение способно восприниматься как знак, продолжающий указанную серию знаков, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков в целом.

Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу о высокой

степени сходства сравниваемых обозначений, основанной на общезрительном впечатлении в целом.

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ показал, что сравниваемые перечни либо содержат идентичные позиции, либо соотносятся как род-вид товаров (табачная продукция), которые имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия реализации. Однородность товаров 34 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-31) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем решение Роспатента от 27.02.2023 следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2023.