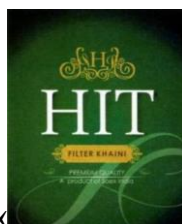
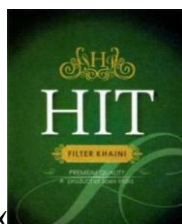


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.03.2020 возражение, поданное Соекс Индия Прайвит Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747279, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018747279, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «*табак, необработанный или обработанный; табак жевательный; листья табака; табачная продукция; хайни (жевательный табак); табачные изделия; сигареты; папиросы; заменители табака, включенные в 34 класс; табак для кальянов; курительные принадлежности; спички*».

Роспатентом 31.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.


Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «filter» (англ. - фильтр, фильтрация, фильтрующий), «premium quality» (англ. – высшего качества, высший сорт), «a product of» (англ. – сделано в), «India» (англ. – Индия), (см. <https://www.multitran.com>) являются неохранными элементами, так как указывают на свойства заявленных товаров, место их производства, а так же носят хвалебный характер.

Вместе с тем, словесный элемент «khaini» (транслитерация – «хайни») является неохраняемым элементом обозначения для части заявленных товаров 34 класса МКТУ «хайни (жевательный табак)», так как прямо указывает на вид товаров.

В отношении остальной части товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со



товарным знаком «» (свидетельство №557654 с приоритетом от 15.07.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя компании ИКСОГЛОУ ЭЛЭЛСИ, 72-40 60 Лейн, Глендейл, Нью-Йорк 11385, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается неохраноспособность словесных элементов «filter», «premium quality», «a product of» (англ. – сделано в), «India», «khaini». Кроме того, заявитель ограничивает заявленный перечень товарами 34 класса МКТУ «хайни (жевательный табак)».

Однако, заявитель не согласен с доводами оспариваемого решения Роспатента относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №557654, который, по мнению заявителя, напоминает готический орнамент. Противопоставленный товарный знак может иметь множество вариантов прочтения: «hy», «hir», «int», «lut», «lur», «hiir», «nu». Как отмечается в возражении, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются графически, фонетически и семантически, предназначены для индивидуализации различного вида продукции, содержащей никотин: «жевательный табак» и «электронные сигареты», которая не смешивается в гражданском обороте.

Кроме того, заявитель указал на переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака, который принципиально не возражает против предоставления письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018747279 в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ «хайни (жевательный табак)».

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены материалы электронной переписки с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №557654.

Следует указать, что представитель заявителя ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения в связи с наличием переговоров, ведущихся с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №557654, для устранения его в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Согласно материалам дела о существовании противопоставленного товарного знака заявитель узнал в середине июля 2019 года из уведомления о результатах

проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 22.07.2020.

Таким образом, на дату (29.06.2020) заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, дата которого до этого уже неоднократно переносилась, у заявителя было достаточно времени для реализации своего права на защиту в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса. При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде получения письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака или заключения с ним договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак, административным порядком не предусмотрено.

Неоднократный перенос заседания коллегии по указанному заявителем основанию приводит к затягиванию делопроизводства.

Изучив обстоятельства доводы и заслушав представителя заявителя по существу возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.10.2018) приоритета заявленного обозначения по заявке №2018747279 правовая база для оценки его охраноспособности 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество,

количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

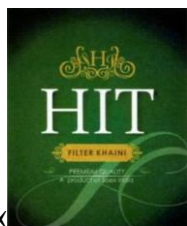
Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

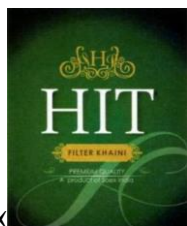
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Обозначение «» по заявке №2018747279 с приоритетом от 30.10.2018 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне вертикально ориентированного прямоугольника словесные и изобразительные элементы. Так, в центральной части заявленного обозначения расположен словесный элемент «NIT», выполненный заглавным шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части заявленного обозначения находится изобразительный элемент, включающий латинскую букву «N» в окружении орнамента из вензелей. Под словесные элементы «NIT» на горизонтально ориентированной плашке с орнаментом расположен словесный элемент «filter khaini», под которым в свою очередь находятся словесные элементы «premium quality» «a product of Soex India», которые выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижнем правом углу находится изобразительный элемент в виде извивающейся ленты.

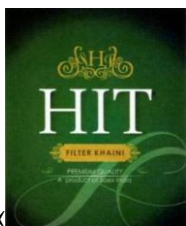
С учетом доводов возражения и корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для товаров 34 класса МКТУ «хайни (жевательный табак)».

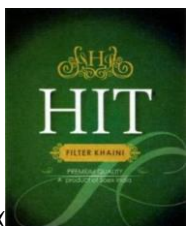
Следует констатировать, что заявителем не оспаривается довод экспертизы, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «filter khaini «premium quality» «a product of India» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид товара, его свойства и место производства.

Коллегией было принято во внимание, что заявитель исключил из перечня своих притязаний ранее заявленные товары 34 класса МКТУ «*табак, необработанный или обработанный; табак жевательный; листья табака; табачная продукция; табачные изделия; сигареты; папиросы; заменители табака, включенные в 34 класс; табак для кальянов; курительные принадлежности; спички*», ограничившись только «хайни (жевательный табак)».


Тем самым регистрация заявленного обозначения в настоящее время испрашивается в отношении конкретного вида товара 34 класса МКТУ, который указан в заявленном обозначении. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, более не имеется.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ «хайни (жевательный табак)» основан на наличии товарного знака




«» по свидетельству №557654 с более ранним приоритетом,

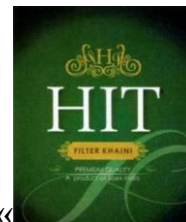


исключительное право на который принадлежит компании ИКСОГЛОУ ЭЛЭЛСИ, США.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №557654 с приоритетом от 15.07.2014 является комбинированным, включает в состав расположенный на фоне шестиугольника словесный элемент «hit», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Товарный знак по свидетельству №557654 зарегистрирован для товаров 34 класса МКТУ «сигареты электронные».

Сопоставляемые товары 34 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака – «хайни (жевательный табак)» и «сигареты электронные» относятся к одному роду – табачные изделия, имеют одинаковое назначение – предназначенные для потребления никотина, предлагаются к продаже в одних и тех же местах – магазины и павильоны, предназначенные для реализации табачной продукции. Указанное обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров 34 класса МКТУ.



В свою очередь анализ заявленного обозначения «» и

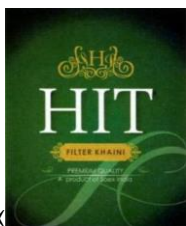


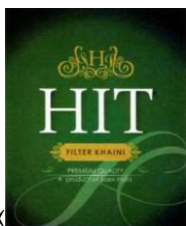
противопоставленного товарного знака «» показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.


При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким



элементом заявленного обозначения «» является слово «HIT» (в переводе с английского языка – «толчок, удар», см. <https://www.lingvolive.com>), который в силу своего центрального положения, контрастного цвета исполнения и крупного шрифта акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Слово «HIT» также является сильным индивидуализирующим элементом



противопоставленного товарного знака «», обуславливая вывод о правомерности сопоставления знаков по их словесному элементу.

При этом следует указать, что, несмотря на наличие оригинальной графической проработки противопоставленного товарного знака по свидетельству №557654 его словесная составляющая не утрачена. Кроме того, позиционирование противопоставленного товарного знака в качестве слова «HIT» следует как из описания этого обозначения при подаче заявки №2014723542 на его регистрацию, так и при его использовании в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации электронных сигарет (см. например, <https://elektrosigareta.ru>, <https://сигарета.рф>). Следовательно, входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент представляет собой не готический орнамент со множеством вариантов прочтения: «hy», «hir», «int», «lut», «lur», «hiir», «nu», как

отмечается в возражении, а как конкретный словесный элемент, представляющий собой слово «НІТ». При этом фонетическое и семантическое тождество сравниваемых словесных элементов «НІТ», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №557654, очевидно.

Следует отметить, что именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №557654 предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров, указанных выше, свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ «хайни (жевательный табак)». Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.**