


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 № 4520, рассмотрела поступившее 20.01.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Петро», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 740194, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2019719068 с приоритетом от 22.04.2019 зарегистрирован 09.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 740194 на имя ООО «КРАСНОДАРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», 350904, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Копанской, ул. Победы, 2/8, оф.4 (далее – правообладатель) в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «светло-серый, серый, темно-серый, красный, темно-красный, белый». Срок действия регистрации – до 22.04.2029.

В поступившем 20.01.2020 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 740194 (1), зарегистрированный в отношении товаров 34 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству № 615526, приоритет от 10.06.2016 (2);



- по свидетельству № 310397, приоритет от 17.03.2006 (3);

- право на товарные знаки (2,3) возникли ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными противопоставленными товарными знаками (2,3) ввиду фонетического и визуального сходства сравниваемых обозначений;

- буквенные элементы «LT» знака (1) и «LD» знаков (2,3) фонетически сходны между собой, поскольку имеют близкое произношение: (элте) и (элде), одинаковую ритмику и интонацию;

- сравниваемые знаки (1) и (2,3) сходны визуально благодаря наличию одинаковой первой буквы «L»;

- сравниваемые товары 34 класса МКТУ однородны, поскольку представляют собой товары для курильщиков, продаются на одинаковых прилавках, обладают одинаковыми характеристиками, относятся к недорогим товарам повседневного спроса;

- табачная продукция лица, подавшего возражение, с использованием буквенного элемента «LD» обладает популярностью, известностью, благодаря длительному и интенсивному использованию на российском рынке (с 1999 года). «LD» - единый общий бренд табачной продукции. При запросе у продавца продукции потребитель, вне зависимости от дополнительных элементов упаковки, прежде всего, использует указание буквенного элемента: «Мне пачку «ЭЛДЕ» и т.п.;

- продукция «LD» получила распространение во многих странах СНГ и в других регионах. Бренд «LD» является вторым по стоимости международным брендом в мире, а продукция под этим брендом реализуется в более чем 50 странах мира;
- более 900 товарных знаков, содержащих буквенное сочетание «LD», зарегистрированы, либо поданы на регистрацию в более чем 140 странах;
- при продаже табачных изделий их реклама и демонстрация на торговых площадках запрещены, табачные изделия не могут визуализироваться потребителем. При покупке важное значение имеет звуковое воспроизведение табачных брендов;
- с учетом высокой степени фонетического сходства сравниваемых знаков, вероятность их смешения в гражданском обороте чрезвычайно высока;
- регистрация оспариваемого товарного знака (1) правообладателем является его попыткой недобросовестно использовать популярность и высокую репутацию продукции, маркированной товарными знаками (2,3).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 740194 (1) в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет о продаже товаров для курильщиков – (4);
- распечатки с Интернет-страницы газеты «Коммерсант» - (5).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 20.01.2020 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) не сходны до степени смешения, они представляют собой отдельные буквы, выполненные в характерном графическом исполнении, а также включают ряд дополнительных изобразительных элементов;
- согласно материалам заявок противопоставленные товарные знаки (2,3), а также оспариваемый товарный знак (1) являются изобразительными. В связи с чем, доводы о применении к сравниваемым знакам фонетических критериев, а также порядка сравнения комбинированных обозначений подлежат отклонению;
- сопоставление знаков (1) и (2,3) по правилам сравнения изобразительных обозначений показывает отсутствие сходства: буквы выполнены в разной

графической манере, разном цветовом сочетании, разное композиционное построение знаков, присутствие несовпадающих изобразительных элементов (прямоугольник, ромбик, «&»).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки (2,3), сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1), что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 20.01.2020, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 740194 в отношении товаров 34 класса МКТУ была осуществлена 09.01.2020. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (22.04.2019) оспариваемого товарного знака (1) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных 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 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 и
т.д.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 740194 (1) с приоритетом от 22.04.2019 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из букв «L», «T» и элемента «&». Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; травы курительные» в цветовом сочетании: «светло-серый, серый, темно-серый, красный, темно-красный, белый».

Наиболее значимым элементом знака (1) является элемент «LT».


В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 615526, приоритет от 10.06.2016 (2) представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из букв «L», «D». Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус"; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включая бумагу абсорбирующую для курительных трубок; баллончики газовые для зажигалок; сосуды для табака, не из драгоценных металлов; кисеты для табака; бумага сигаретная, папиросная; книжечки курительной бумаги; ящики для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; коробки спичечные, не из драгоценных металлов; кремни; трубки курительные, включая трубки, мундштуки для сигарет, папирос; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; части без табака

папиросной гильзы; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, включая наконечники янтарные мундштуков для сигар, сигарет, папирос; сигаретные гильзы; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; пепельницы, не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; машинки для обрезки сигар; спичечницы, не из драгоценных металлов; табакерки, не из драгоценных металлов; зажигалки для закуривания, спички».



Противопоставленный в возражении знак  по свидетельству № 310397, приоритет от 17.03.2006 (3) является изобразительным. Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак; табачные изделия, папиросы, сигареты сигариллы, сигары; курительные принадлежности; зажигалки; пепельницы; спички».

Наиболее значимым элементом знаков (2,3) является элемент «LD».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал следующее.

Сопоставление наиболее значимых элементов сравниваемых товарных знаков (1) и (2) в виде буквосочетаний «LT» и «LD» показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений, таких как:

- смысловое восприятие (знаки лаконичные, представляют собой сочетание латинских согласных букв «LT» и «LD» в обоих случаях);
- вид и характер изображений (стилизованные буквы «LT» и «LD»);
- композиционное построение, выражающееся в расположенных в одинаковой последовательности буквосочетаний «LT» и «LD».

Восприятие сравниваемых элементов «LT» и «LD» приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Наличие дополнительных изобразительных элементов в сравниваемых знаках (1) и (2,3) не приводит к качественно иному их образу.

Также коллегией учтено следующее. Сравнимые товарные знаки (1) и (2,3) предназначены для маркировки табачной продукции, которая представлена в магазинах к продаже в закрытых секциях. В связи с чем, товарные знаки,

предназначенные для маркировки сигарет, сигарилл, табачных изделий, не визуализируются потребителем. Таким образом, при покупке табачной продукции решающее значение имеет фонетическое воспроизведение соответствующего брэнда. Сравнимые элементы «LT» и «LD» фонетически сходны, так как имеют близкое произношение («элтэ» / «элдэ») в целом. Буквы «T» и «D» представляют собой согласные звуки, образующие пары по звонкости-глухости. В связи с чем, звуковой образ от сравниваемых знаков (1) и (2,3) одинаков.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3), несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Также коллегией учтена репутация и известность табачной продукции лица, подавшего возражение, маркируемой брэндом «LD» (5), что увеличивает риск смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) на рынке табачных изделий.

Сравнение перечней товаров 34 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 34 класса МКТУ «сигареты; папиросы; сигареты электронные; сигары; сигариллы; табак жевательный; табак нюхательный» оспариваемого товарного знака (1) идентичны соответствующим товарам 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2,3). Остальные товары 34 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) относятся к одинаковым видовым понятиям («продукция табачная», «изделия табачные и их части»), имеют общее назначение (для курения), условия сбыта (оптом и в розницу, магазины и киоски табачной продукции), круг потребителей (курильщики), то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ одному лицу – владельцу противопоставленных товарных знаков (2,3).

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 740194 недействительным полностью.