

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.09.2022 возражение компании Джапан Тобакко Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728133, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**TAN**» по заявке №2021728133 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.05.2021 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.07.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728133 в отношении части заявленных товаров 34 класса МКТУ *«вапорайзеры для табака; табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты электронные; жидкости для электронных сигарет; табак нюхательный; курительные принадлежности, картриджи для обработанного табака; сигаретные гильзы и спички»*. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 34 класса МКТУ *«сигареты, папиросы, сигареты,*

сигариллы; бумага сигаретная, папиросная» послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком



«*»* по международной регистрации №1399139 с приоритетом от 14.12.2017, правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ предоставлена на имя TANNPAPIER GmbH, Fabrikstrasse 48a A-4050 Traun, Austria.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает наличие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №1399139, а указывает на наличие оригинала письменного согласия (далее – письмо-согласие) компании TANNPAPIER GmbH на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ, а именно *«вапорайзеры для табака; табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; жидкости для электронных сигарет; табак нюхательный; картриджи для обработанного табака и спички»*.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728133 в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (07.05.2021) поступления заявки №2021728133 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 20.07.2015 №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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Словесное обозначение «**TAN**» по заявке №2021728133 с приоритетом от 07.05.2021, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для

индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, состоит из словесного элемента «TAN», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.


Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**TAN**» по заявке №2021728133 в качестве товарного знака для части заявленных товаров 34 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «» по международной регистрации №1399139 с приоритетом от 14.12.2017, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ «*cigarette paper*» («*бумага сигаретная*») на имя иного лица, а именно компании TANNPAPIER GmbH.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, вместе с тем указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, но которые являются основанием для изменения оспариваемого решения Роспатента. К таким обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1399139 – компании TANNPAPIER GmbH, выданного для ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ, а именно «*вапорайзеры для табака; табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; жидкости для электронных сигарет; табак нюхательный; картриджи для обработанного табака и спички*».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**TAN**» и «» не тождественны. Противопоставленный знак по международной регистрации №1399139 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1399139 для ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ, приведенных в заявке №2021728133, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

В связи с изложенным имеются основания для удовлетворения возражения и изменения оспариваемого решения Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2022, изменить решение Роспатента от 11.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728133.