

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 29.09.2020 возражение компании KT&G Corporation, Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 768166, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 768166 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2020 по заявке № 2019758717 с приоритетом от 19.11.2019 в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 21, 28 и услуг 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Валента-Интеллект», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 768166 было зарегистрировано изобразительное обозначение



В поступившем 29.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак, доминирующий элемент которого воспринимается как слово «lil», сходен в

целом до степени смешения с серией знаков по международной регистрации № 1463738 () и по свидетельствам №№ 681253 (), 681247 (), 683899 (designed for LIL), содержащих слово «lil» / «LIL», охраняемых на имя лица, подавшего возражение, и имеющих более ранние приоритеты, в отношении товаров 05 класса МКТУ «сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; экстракты табака [инсектициды]» и товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет; вилки штепсельные электрические» оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 09 и 34 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков, а также вышеуказанный элемент и сам по себе воспроизводит соответствующий повторяющийся одинаковый (серийный) словесный элемент, объединяющий противопоставленные знаки лица, подавшего возражение, в одну серию знаков, на использование которого в оспариваемом товарном знаке лицо, подавшее возражение, какого-либо разрешения правообладателю не давало.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении товаров 05 класса МКТУ «сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; экстракты табака [инсектициды]» и товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет; вилки штепсельные электрические».

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак, согласно материалам заявки и сведениям о его государственной регистрации, является изобразительным знаком в виде единой (неделимой) композиции изображений вертикальных палочек и стилизованных изображений цветков белого цвета на фоне черного прямоугольника, в силу чего данный

изобразительный товарный знак не подлежит какому-либо сравнению с противопоставленными словесными товарными знаками по свидетельствам №№ 681247 () и 683899 (designed for LIL), а противопоставленные изобразительные знаки по международной регистрации № 1463738 () и по свидетельству № 681253 () состоят из простых фигур в виде трех параллельных вертикальных линий в сочетании с квадратом или кругом, различительная способность которых повышается только лишь за счет определенной графической и цветовой проработки их элементов, обуславливающей совсем иное общее зрительное впечатление, чем при восприятии оспариваемого товарного знака, имеющего иную (не вертикальную, а горизонтальную) пространственную ориентацию, иное количество изобразительных элементов в своей композиции, иные параметры вертикальных линий и графическую проработку их углов и иное цветовое сочетание, а также иные оригинальные изобразительные элементы в виде стилизованных изображений цветков, что обуславливает отсутствие у сравниваемых товарных знаков сходства в целом.

При этом в отзыве правообладателем отмечено, что позиция лица, подавшего возражение, в отношении предполагаемого словесного характера у соответствующего элемента в составе оспариваемого товарного знака строится только лишь на домысливании такого характера у изобразительного элемента, что по мнению правообладателя, в принципе, допускается, но в очертаниях этого элемента можно увидеть совсем иное слово «lilu» за счет крайнего изображения цветка в форме буквы «u», применение в отношении которого положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса недопустимо, причем противопоставленные знаки не имеют повторяющихся одинаковых (серийных) элементов и, следовательно, не образуют серию знаков.

Кроме того, правообладатель полагает, что соответствующие товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются

однородными друг с другом, так как они относятся к разным родовым группам товаров и имеют разное назначение.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.11.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 абзацем 1 и 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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 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).

В соответствии с абзацем 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак, согласно сведениям о его регистрации,



действительно представляет собой изобразительное обозначение ,
состоящее из прямоугольника черного цвета, в который помещены изображения

трех вертикальных полос белого цвета, из которых средняя имеет меньший размер, чем две другие одинаковые полосы, и над ней помещено стилизованное изображение цветка белого цвета небольшого размера, в то время как более крупное аналогичное изображение цветка в правой части знака воспринимается уже несколько обособлено от композиции вышеуказанных полос определенных размеров, которые в своей совокупности в сочетании с небольшим изображением цветка, вместо точки, над средней полосой ассоциируются в целом по своим определенным внешним очертаниям с конкретными строчными буквами латинского алфавита, составляющими фантазийное слово «lil».

В этой связи следует отметить, что из соответствующих отдельных изображений в составе оспариваемого товарного знака посредством весьма простых ассоциаций с буквами латинского алфавита образуется определенное слово, восприятие которого является исключительно однозначным.

Изобразительное обозначение, согласно пункту 43 Правил, формально не подлежит сравнительному анализу со словесными обозначениями, характеризующимися, в частности, иными (фонетическими) критериями. Однако фактор восприятия совокупности определенных графических элементов в качестве слова позволяет подвергнуть их сравнительному анализу по визуальным критериям сходства обозначений, например, со сходной совокупностью графических элементов, воспринимаемой в противопоставленных знаках как то же самое слово «lil».

При этом соответствующая совокупность графических элементов, визуально образующая данное слово «lil» в оспариваемом товарном знаке, занимает в нем центральное положение и большую часть пространства и запоминается, как слово, намного легче, чем изображение прямоугольника, служащее всего лишь в качестве фона для него, и чем стилизованное изображение цветка, помещенное справа, то есть на его периферии, что позволяет прийти к выводу о доминировании в знаке именно указанной совокупности графических элементов, воспринимаемой как соответствующее слово.

Что касается довода правообладателя о том, что в их очертаниях можно увидеть и совсем иное слово «lilu» за счет крайнего изображения цветка в форме буквы «и», то следует отметить, что в отличие от соответствующих графических элементов, посредством простых ассоциаций однозначно воспринимаемых в качестве определенных букв латинского алфавита («lil»), стилизованное изображение цветка справа от них по своим внешним очертаниям вовсе не имеет такой же ассоциативной однозначности.

Следовательно, в оспариваемом товарном знаке несет основную индивидуализирующую нагрузку и, прежде всего, подлежит сравнению с противопоставленными знаками соответствующая совокупность графических элементов, воспринимаемая именно как слово «lil».

Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 19.11.2019, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; экстракты табака [инсектициды]» и товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет; вилки штепсельные электрические».

Противопоставленные знаки по международной регистрации № 1463738 () и по свидетельству № 681253 () представляют собой изобразительные обозначения в виде совокупности изображений трех вертикальных полос, из которых средняя имеет меньший размер, чем две другие одинаковые полосы, и над ней помещена точка в форме квадрата или круга, за счет чего соответствующие совокупности графических элементов в этих знаках воспринимаются именно как слово «lil», которое и обуславливает основную индивидуализирующую нагрузку в данных знаках.

Отсюда следует, что эти изобразительные знаки, воспринимаемые в качестве слов «lil» и охраняемые, в частности, в отношении товаров 09 и 34 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение, могут быть признаны образующими одну общую серию знаков наряду и с другими

противопоставленными словесными товарными знаками по свидетельствам №№ 681247 () и 683899 (designed for LIL), которые представляют собой соответствующее слово («LIL») либо содержат его в словосочетании в акцентирующем на себе внимание контексте («разработан или предназначен для LIL») и охраняются в отношении тех же товаров 09 и 34 классов МКТУ на имя того же лица.

Следовательно, в противопоставленной серии знаков лица, подавшего возражение, несет основную индивидуализирующую нагрузку и, прежде всего, подлежит сравнению с оспариваемым товарным знаком также соответствующая совокупность графических элементов, воспринимаемая именно как слово «lil», либо коррелирующееся с ней непосредственно само слово «LIL».

Таким образом, данное слово либо совокупность графических элементов, стилизованная под это слово, воспринимаются исключительно как средства индивидуализации соответствующих товаров лица, подавшего возражение, а оспариваемый товарный знак, в котором основную индивидуализирующую нагрузку несет точно такая же совокупность графических элементов, может быть воспринят потребителями в качестве продолжения вышеуказанной серии знаков, как еще один вариант использования лицом, подавшим возражение, соответствующего слова.

В свою очередь, некоторые отличия сравниваемых знаков (по общей пространственной ориентации, по общему количеству изобразительных элементов, по конкретным параметрам вертикальных линий и графической проработке их углов, по цветовому сочетанию и по наличию в оспариваемом товарном знаке иных изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленных знаках), отмеченные в отзыве правообладателем, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака, в котором доминирует соответствующая совокупность графических элементов, воспринимаемая как слово «lil», и вышеуказанной серии знаков с повторяющимся одинаковым (серийным) элементом в виде точно такой же

совокупности графических элементов либо соответствующего слова, несущего в них основную индивидуализирующую нагрузку, коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно визуальный фактор, обуславливающий их восприятие по своим очертаниям (внешней форме) и смысловому значению графических элементов как одного и того же соответствующего слова, на основе чего и было установлено их сходство. Следует отметить, что соответствующие анализируемые признаки могут учитываться в различных сочетаниях (пункт 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом особо необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров значительно увеличивается в силу весьма высокой степени сходства этих знаков в целом, обусловленной очевидным сходством соответствующих композиций графических элементов, воспринимаемых как тождественные слова «lil», а также с учетом фактора наличия целой серии противопоставленных знаков, когда сходный с ней оспариваемый товарный знак вполне может быть воспринят потребителями как относящийся именно к этой серии знаков, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда также следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадение признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров вовсе не требуется.

Исходя из данного обстоятельства, товары 05 класса МКТУ «сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; экстракты табака [инсектициды]» оспариваемой регистрации товарного знака признаются однородными товарам 34 класса МКТУ «сигареты; табак; заменители табака» противопоставленных регистраций знаков, так как они, несмотря на то, что действительно относятся к разным видам и к разным родовым группам товаров и имеют разное конкретное назначение, тем не менее могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного и того же источника, поскольку одинаковы по определенному способу их потребления (курение) и возможному кругу их потребителей и, следовательно, взаимозаменяемы либо по определенным условиям их производства и составу сырья.

Так, курение представляет собой вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного происхождения (табака либо его заменителей в виде других курительных трав), тлеющих, в частности, в сигаретах в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путем их возгонки и последующего всасывания в легких и дыхательных путях, что и обуславливает соответствующий один и тот же определенный способ потребления данных товаров.

При этом курильщики табака, желающие бросить вредную привычку, интересуются сигаретами без добавления никотина, то есть без табака, но с другими курительными травами, чтобы при их курении облегчать у себя проявления психологического дискомфорта вследствие отказа от алкалоида. Они схожи по внешнему виду и своей форме со стандартными сигаретами и имеют в своем составе аналогичную табаку травяную смесь, чем и определяются их взаимозаменяемость для соответствующего круга потребителей и крайне близкий состав сырья в виде травяных смесей, к которым относится также и табак, и, как следствие, весьма близкие условия их обработки, то есть производства.

В свою очередь, табачные экстракты, используемые в качестве инсектицидов, получают путем огневой варки табачной пыли или листьев табака в воде, то есть для их производства применяют отходы того же самого табачного производства, и они могут выпускаться, соответственно, теми же табачными фабриками.

Товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет; вилки штепсельные электрические» оспариваемой регистрации товарного знака совпадают с точно такими же товарами 09 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков, то есть они также однородны друг с другом.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций знаков, и с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленной серии знаков лица, подавшего возражение, до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ «сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; экстракты табака [инсектициды]» и товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет; вилки штепсельные электрические» оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 09 и 34 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеперечисленных товаров, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, соответствующих противопоставленных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно иного мотива возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что сравниваемые знаки, напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим еще и требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 768166 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; травы

курительные для лечебных целей; экстракты табака [инсектициды]» и товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет; вилки штепсельные электрические».