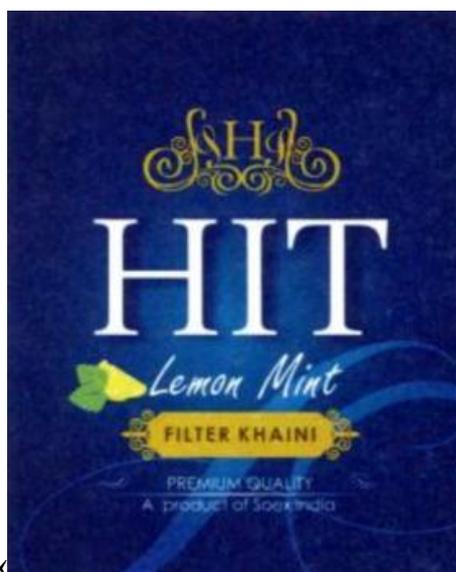
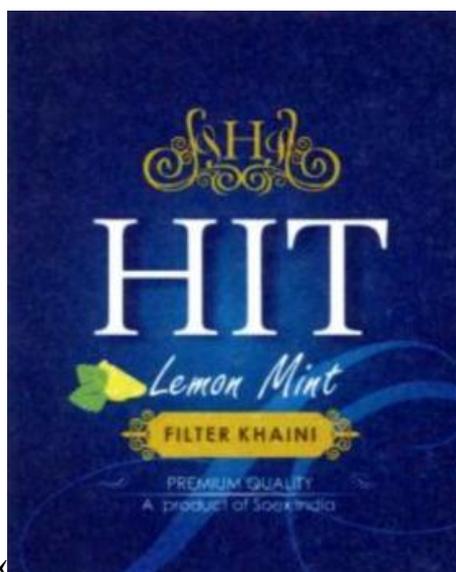


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.01.2020 возражение, поданное Соекс Индия Прайвит Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018747281, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018747281, 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 27.09.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 557654 (приоритет от 15.07.2014), зарегистрированным на имя ИКСОГЛОУ ЭЛЭЛСИ, США, в отношении товаров 34 класса МКТУ – «сигареты электронные», однородных всем заявленным товарам 34 класса МКТУ. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что словесные элементы «LEMON», «MINT», «FILTER», «PREMIUM QUALITY», «A PRODUCT OF», «INDIA» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса; элемент «KHAINI» для части заявленных товаров 34 класса МКТУ, а именно: «хайни (жевательный табак)», – также является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как прямо указывает на вид товара, в то же время в отношении остальной части товаров 34 класса МКТУ данный элемент является не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2019.

Так, заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 557654 не являются сходными по всем трем критериям, применяемым экспертизой при проведении сравнительного анализа обозначений: визуальному, фонетическому, семантическому. В частности, отмечена возможность визуального восприятия слова «НПТ» противопоставленного товарного знака в качестве готического орнамента.

Заявитель считает возможным учесть разные сферы рынка, в которых предлагаются к продаже товары заявителя и товары «сигареты электронные», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Также в возражении указано, что заявитель обратился к правообладателю противопоставленной регистрации за согласием на регистрацию заявленного обозначения.

В отношении иных оснований, указанных в оспариваемом решении, заявитель отметил, что согласен с указанием в качестве неохраняемых словесных элементов «LEMON», «MINT», «FILTER», «PREMIUM QUALITY», «A PRODUCT OF», «INDIA», «KHAINI» и просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 34 класса МКТУ, а именно: «хайни (*жевательный табак*)».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) проект письма-согласия;
- (2) переписка представителя заявителя с представителем правообладателя противопоставленной регистрации в январе 2020 г.

Рассмотрение возражения трижды переносилось с учетом ходатайств представителя заявителя. О дате рассмотрения возражения, назначенного на 29.06.2020, представитель заявителя был уведомлен корреспонденцией от 15.06.2020.

Корреспонденцией, поступившей 29.06.2020, представитель заявителя представил:

- (3) ходатайство о переносе даты заседания коллегии, назначенного на 29.06.2020, для предоставления возможности завершить переговоры об отчуждении товарного знака по свидетельству № 557654 в пользу заявителя, поскольку в силу объективных причин, вызванных пандемией COVID-19, переговоры не завершены.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2020, представитель заявителя устно поддержал данное ходатайство, однако, документов, свидетельствующих о продолжении переговоров в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 557654 не представил.

В удовлетворении ходатайства коллегией было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.10.2018) подачи заявки № 2018747281 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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 пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).

Рассмотрение возражения, поступившего 27.01.2020, осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения к рассмотрению, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В отношении отказа в удовлетворении ходатайства (3) о переносе даты рассмотрения возражения коллегия отмечает следующее.

Сам факт обращения заявителя (его представителя) с просьбой о переносе даты заседания по рассмотрению возражения, не порождает обязанности коллегии ее удовлетворить.

Перенос даты заседания коллегии производится в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В силу отсутствия нормативно определенного срока рассмотрения возражений коллегия принимает во внимание сложившуюся правоприменительную практику, касающуюся соблюдения Роспатентом разумных сроков рассмотрения возражения.

Согласно материалам заявки № 2018747281 заявителю (его представителю) было сообщено об обстоятельствах и правах иных лиц, препятствующих регистрации заявленного обозначения, в уведомлении от 29.05.2019, то есть более 1 года назад.

Возражение, поступившее 27.01.2020, переносилось трижды, причем заявителем не был подтвержден факт продолжения переговоров, начатых в январе 2020 года. На дату (29.06.2020) заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения у заявителя было достаточно времени для реализации своего права на защиту.

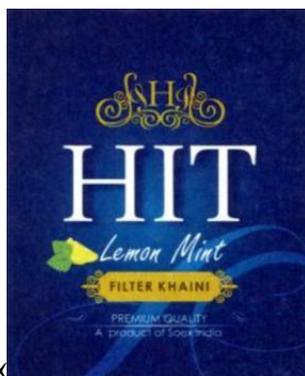
Указанные в ходатайстве (3) обстоятельства переговоров не соответствуют обстоятельствам, указанным ранее при подаче возражения, что свидетельствует о неопределенной стадии переговоров.

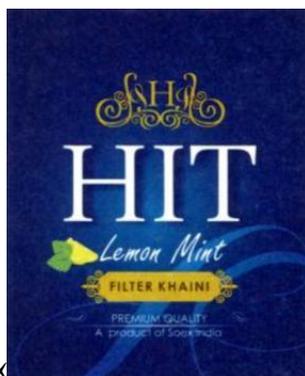
В данном случае коллегия не располагает подтверждением мотивов, изложенных в ходатайстве и способных повлиять на результат рассмотрения возражения.

Таким образом, отсутствие подтверждения обстоятельств, указанных в ходатайстве, одновременно с неопределенностью стадии переговоров свидетельствуют о направленности ходатайства (3) на необоснованное затягивание сроков рассмотрения возражения.

Кроме того, рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака с 27.01.2020 не соответствует разумному сроку рассмотрения такого возражения.

С учетом изложенного коллегия считает, что условия для полного и объективного рассмотрения возражения обеспечены к заседанию от 29.06.2020, в связи с чем данное возражение рассмотрено по существу.



Обозначение «» по заявке № 2018747281, поданной 30.10.2018, является комбинированным, выполнено в виде этикетки, имеющей

форму вертикально ориентированного прямоугольника синего цвета с градиентом цвета к центру и изогнутыми линиями в нижней правой части. На фоне указанного прямоугольника расположены словесные и изобразительные элементы. В центральной части заявленного обозначения расположен словесный элемент «НІТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В верхней части прямоугольной этикетки находится изобразительный элемент, включающий латинскую букву «Н» в окружении орнамента из вензелей. Под словесным элементом «НІТ» расположены друг под другом следующие композиционные элементы: 1) стилизованное изображение дольки лимона и веточки мяты, слова «LEMON» и «MINT», выполненные в одну строку оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита; 2) горизонтально ориентированная плашка с орнаментом и выполненным на ее фоне словесным элементом «FILTER KHAINI»; 3) словесные элементы «PREMIUM QUALITY» и «A PRODUCT OF SOEX INDIA», выполненные в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и разделенные горизонтальной чертой. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, темно-синий, голубой, зеленый, желтый, светло-желтый, белый, черный.

Согласно доводам возражения, с целью преодоления мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, регистрация заявленного обозначения испрашивается только в отношении товаров 34 класса МКТУ – «хайни (жевательный табак)», при этом вывод о том, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «FILTER KHAINI», «PREMIUM QUALITY» «A PRODUCT OF», «INDIA» являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Таким образом, коллегией проверяется правомерность отказа в регистрации заявленного обозначения только в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный в оспариваемом решении 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 в отношении товаров 34 класса МКТУ – «сигареты электронные».



Сравнительный анализ заявленного обозначения «



противопоставленного товарного знака «

№ 557654 показал следующее.

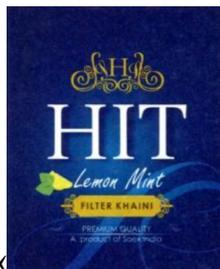
Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке,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

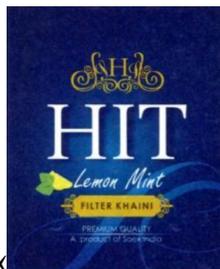
Поскольку сравниваемые обозначения являются комбинированными и состоят из нескольких элементов, важно установить, какие именно элементы сравниваемых обозначений сходны/не сходны, какова роль того или иного сходного элемента в комбинированном обозначении.

Степень важности элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение, а 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.

Как правило, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный

элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.



В заявленном обозначении «» основным индивидуализирующим элементом обозначения, акцентирующим на себе внимание и обеспечивающим запоминание обозначения потребителем, является слово «HIT» (в переводе с английского языка – «толчок, удар», см. <https://www.lingvolive.com>), выполненное в центре этикетки крупными буквами контрастного цвета. Изобразительные элементы выполнены небольшими по размеру, либо составляют фон обозначения. Большая часть словесных элементов отнесены к категории неохраняемых, следовательно, не обеспечивают индивидуализирующую способность обозначения. Слово «SOEX» выполнено мелким шрифтом в нижней части этикетки, его наличие не меняет вывод о визуальном и смысловом доминировании элемента «HIT».



В противопоставленном товарном знаке «» по свидетельству № 557654 основным индивидуализирующим элементом также является словесный элемент «HIT», поскольку он размещен в центре композиции, доминирует визуально и по смыслу, выполнен оригинальным шрифтом, привлекающим внимание и не обеспечивающим утраты его восприятия в качестве слова «HIT».

Довод заявителя о том, что элемент «HIT» противопоставленного товарного знака воспринимается как готический орнамент, не является убедительным, поскольку графическая проработка не меняет существенно начертания букв словесного элемента, которые не угадываются, а прочитываются явным образом. Кроме того, позиционирование рассматриваемого элемента в качестве слова «HIT» следует из описания противопоставленного обозначения при подаче заявки № 2014723542 на его регистрацию, а также при его использовании в сети Интернет в

качестве средства индивидуализации электронных сигарет (см., например, <https://elektrosigareta.ru>, <https://сигарета.рф>).

Фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «НПТ», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 557654, очевидно.

Следует отметить, что именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов 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.

Визуальные отличия имеют в данном случае второстепенное значение, поскольку не приводят к отсутствию ассоциирования сопоставляемых обозначений друг с другом в целом.

Вероятность смешения сходных заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 557654 усугубляется высокой степенью однородности товаров, для маркировки которых они предназначены.

Так, заявленные товары «хайни (*жевательный табак*)» – это табачный продукт, разновидность бездымного табака (https://ru.wikipedia.org/wiki/Жевательный_табак). Товары противопоставленного перечня «*сигареты электронные*» представляют собой электронные устройства, создающее высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для ингаляции (вдыхания), используемые, в том числе, в качестве средства доставки никотина. Пар создается за счет испарения специально подготовленной жидкости с поверхности нагревательного элемента и внешне похож на табачный дым. Устройство может быть выполнено в самых различных формах, в том числе и в формах, сходных с обычной сигаретой или курительной трубкой (https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_сигарета).

Таким образом, сравниваемые товары имеют одно назначение – потребление табака, к которому относятся курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий (статья 2 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака»). С учетом данного обстоятельства сравниваемые товары имеют общие каналы и условия реализации, совместную встречаемость в продаже, а также являются взаимозаменяемыми.

Следует также отметить, что с учетом требований законодательства в отношении демонстрации табачной продукции покупателю в торговом объекте (статья 19 упомянутого закона), визуальная составляющая при оценке вероятности смешения не может быть признана определяющей.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 557654 в отношении товаров 34 класса МКТУ, для которых испрашивается его регистрация, и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, основания для отмены оспариваемого решения отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2019.