

## 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2023 возражение, поданное компанией The Independent Tobacco FZE, ОАЭ (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022763099, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**BUSINESS ROYALS THE INDEPENDENT TOBACCO**» по заявке №2022763099 с датой поступления от 07.09.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 30.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022763099. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «**ТОБАССО**» (переводится на русский язык как «табак» (<https://woordhunt.ru/word/tobacco>) и означает «высушенные и мелко изрезанные или растёртые листья и стебли этого растения, употребляемые для

курения, нюхания или жевания» (<https://gramota.ru/meta/tabak>), указывает на вид и свойства товаров 34 класса МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (компания Ротманс оф Пэлл Мелл Лимитед, Швейцария) товарными знаками:

- с товарным знаком «**Rothmans Royals Фиолет**» (по свидетельству №757451 с приоритетом от 12.11.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**Rothmans Royals Цитрик**» (по свидетельству №758993 с приоритетом от 12.11.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**Rothmans Royals Ред Ограниченная Серия**» (по свидетельству №748517 с приоритетом от 22.08.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «**ROTHMANS ROYALS Нано Клик**» (по свидетельству №741770 с приоритетом от 11.07.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [4];


- с товарным знаком «**ROTHMANS ROYALS КЛИК**» (по свидетельству №741198 с приоритетом от 05.06.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «**Rothmans Royals Грин**» (по свидетельству №737742 с приоритетом от 29.05.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**ROTHMANS ROYALS Летний**» (по свидетельству №727857 с приоритетом от 14.03.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [7];

- с товарным знаком «**ROTHMANS ROYALS Яркий**» (по свидетельству №727531 с приоритетом от 14.03.2019) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [8];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №735109 с приоритетом от 05.12.2018) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [9];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №729846 с приоритетом от 05.12.2018) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [10];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №687164 с приоритетом от 16.05.2017) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [11];


- с товарным знаком «**ROYAL BY**» (по свидетельству №621012 с приоритетом от 16.06.2016) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [12];

- с товарным знаком «  » (по свидетельству №620024 с приоритетом от 09.06.2016) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [13];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №636816 с приоритетом от 12.05.2016) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [14];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №634747 с приоритетом от 12.05.2016) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [15];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №634748 с приоритетом от 12.05.2016) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [16];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №634957 с приоритетом от 12.05.2016) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [17];

- с товарным знаком « **ROYALS** » (по свидетельству №593799 с приоритетом от 06.11.2015) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [18];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №580298 с приоритетом от 22.01.2015) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [19];

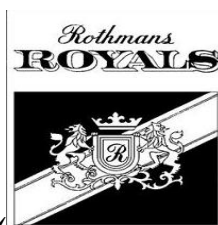
- с товарным знаком «**ROTHMANS ROYALS**» (по свидетельству №580297 с приоритетом от 22.01.2015) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [20];

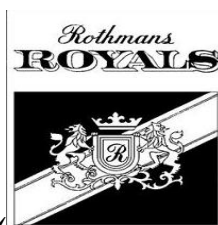
- с товарным знаком «**ROYALS**» (по свидетельству №239440 с приоритетом от 07.12.2001) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [21];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №232401 с приоритетом от 16.11.2001) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [22];

- с товарным знаком «**ROTHMANS ROYALS**» (по свидетельству №151319 с приоритетом от 26.01.1996) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [23];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №151320 с приоритетом от 26.01.1996) в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [24].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесного элемента «ТАВАССО» заявленного обозначения;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-24] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2022763099, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [БИЗНЕС РОЙЯЛС ЗЕ ИНДЕПЕНДЕНТ ТОБАКО], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [РОТМАНС РОЙЯЛС], [РОЙЯЛС], [РОТМАНС РОЙЯЛС НАНО КЛИК], [РОЙЯЛС БАЙ РОТМАНС], [РОТМАНС РОЙЯЛС КЛИК], [РОТМАНС РОЙЯЛС ГРИН], [РОТМАНС РОЙЯЛС ЯРКИЙ], [РОТМАНС РОЙЯЛС ЛЕТНИЙ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

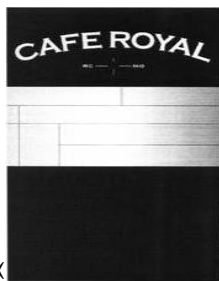
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-24] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение состоит из лексических единиц английского языка и может быть переведено на русский язык как «королевский бизнес независимого табачного завода» или «величественное дело независимого табачного завода» (приложение №1), в то время как противопоставленные товарные знаки [1-24] не имеют таких переводов на русский язык, что составляет семантическое отличие сравниваемых обозначений;

- Президиум Суда по интеллектуальным правам определил что, наличие одного из одиннадцати признаков звукового сходства (вхождение одного обозначения в другое) при множестве различий не может однозначно расцениваться в качестве доказательства смешения сравниваемых товарных знаков

(постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 №С01-74/2018 по делу №СИП-22/2017);

- заявителем приводятся регистрации товарных знаков со словесным элементом «ROYAL» в отношении товаров 34 класса МКТУ, например, товарные



знаки «», «RICHMOND ROYAL», «ARK ROYAL», «ROYAL CLUB» по свидетельствам №№517867, 567706, 301493, 392092 (приложение №4);

- заявитель, совместно с ассоциированной компанией БР Интернешнл Холдингз Инк., являются известными в мире производителями табачной продукции, в том числе под торговыми марками «BUSINESS ROYALS» или «BR BUSINESS ROYALS». Компания БР Интернешнл Холдингз Инк. является холдинговой компанией, которая владеет правами на товарные знаки серии «BUSINESS ROYALS» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ в нескольких странах, включая страны Европейского союза, а Зе Индепендент Тобако ФЗЕ является производственным крылом, осуществляющим производство и продажу сигарет под торговой маркой «BUSINESS ROYALS» и также владеет регистрациями товарных знаков со словесным элементом «BUSINESS ROYALS» в отдельных странах (приложения №№5-7). Благодаря интенсивной торговой, рекламно-информационной и научно-исследовательской деятельности, разработке новой продукции и усовершенствованию существующего ассортимента, табачная продукция заявителя серии «BUSINESS ROYALS» завоевала высокую репутацию на международном рынке, в том числе и среди российских потребителей;

- информация о табачной продукции под маркой «BUSINESS ROYALS» и о ее производителе несколько последних лет доступна российским потребителям в сети интернет в различных информационных статьях и на торговых интернет-площадках (приложение №8).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Перевод слов входящих в заявленное обозначение;
2. Значение термина «словосочетание»;
3. Сведения об основателе компании Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед;
4. Сведения о товарных знаках содержащих слово ROYAL;
5. Письмо о партнерстве Зе Индепендент Табако ФЗЕ и БР Интернешнл Холдинга Инк. с переводом;
6. Перечень товарных знаков принадлежащих компаниям Зе Индепендент Табако ФЗЕ и БР Интернешнл Холдинга Инк. в других странах;
7. Буклет с изображениями выпускаемой заявителем продукции;
8. Распечатка информации из сети Интернет;
9. Распечатка электронных паспортов товаров;
10. Распечатка деклараций о соответствии.

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

С учетом даты (07.09.2022) поступления заявки №2022763099 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 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 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.

В соответствии с пунктом 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; 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 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).

Заявленное обозначение «**BUSINESS ROYALS THE INDEPENDENT TOBACCO**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

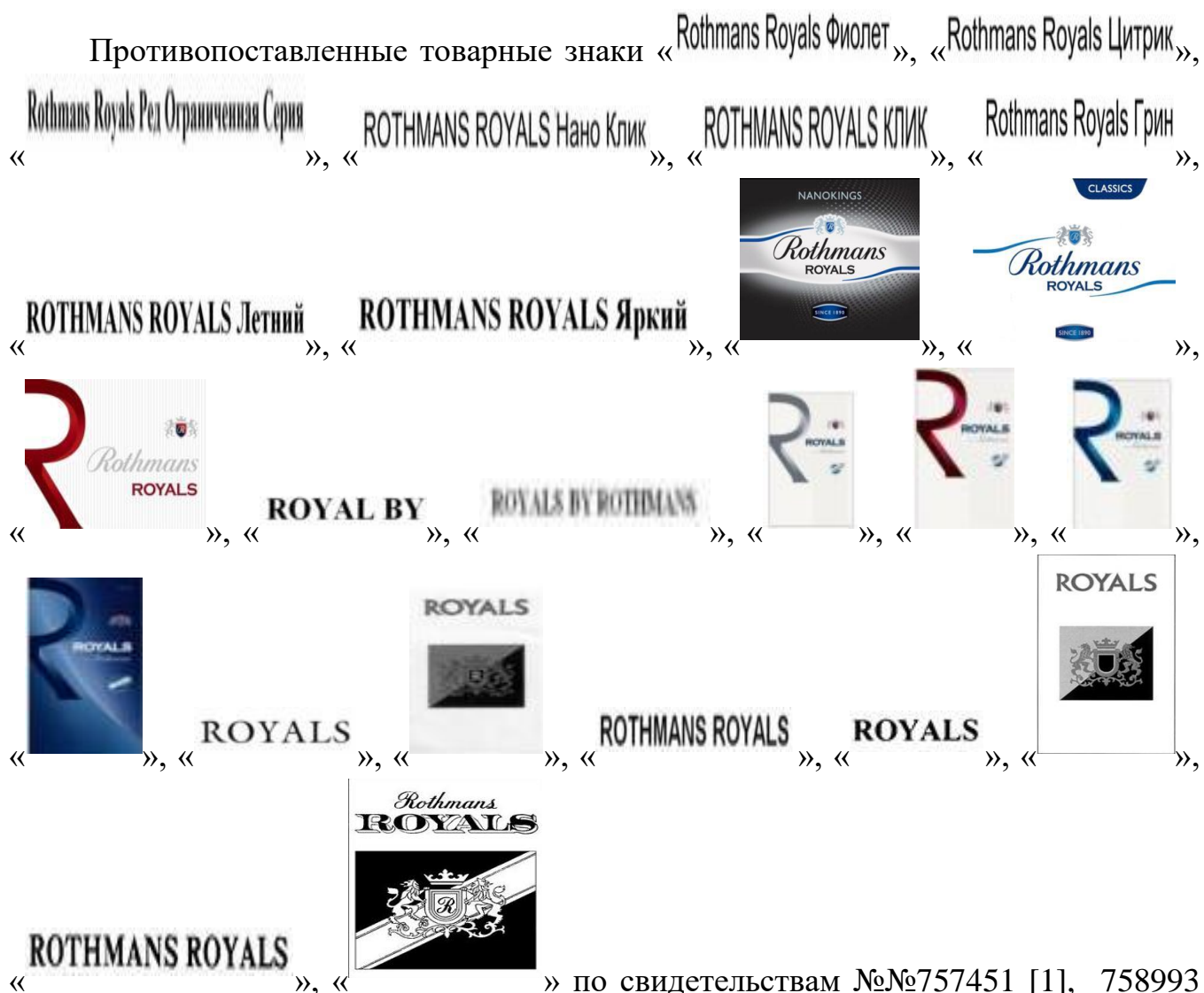
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**BUSINESS ROYALS THE INDEPENDENT TOBACCO**» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «ТОВАССО» не занимает доминирующее положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ТОВАССО», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «табак» (<https://woordhunt.ru/word/tobacco>), означает «высушенные и мелко изрезанные или растёртые листья и стебли этого растения, употребляемые для курения, нюхания или жевания» (<https://gramota.ru/meta/tabak>), то есть для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ «табак; сигареты, папиросы; табак нюхательный; табак жевательный; сигареты электронные» данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их вид и свойства (относятся к табачной продукции), следовательно, для указанных товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «ТОВАССО» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (с чем заявитель в возражении от 29.12.2023 не спорил).

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками [1-24], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.



[2], 748517 [3], 741770 [4], 741198 [5], 737742 [6], 727857 [7], 727531 [8], 735109 [9], 729846 [10], 687164 [11], 621012 [12], 620024 [13], 636816 [14], 634747 [15], 634748 [16], 634957 [17], 593799 [18], 580298 [19], 580297 [20], 239440 [21], 232401 [22], 151319 [23], 151320 [24] принадлежат одному лицу (компания Ротманс оф Пэлл Мелл Лимитед, Швейцария), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно. При этом данные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «ROYALS», который выполнен крупным шрифтом в различных частях знаков и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Заявленное обозначение состоит из слов английского языка «BUSINESS», «ROYALS», «THE INDEPENDENT», «TOBACCO» (как указывалось раньше словесный элемент «TOBACCO» является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

Словесный элемент «BUSINESS» (является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «торговля; коммерческая

деятельность; бизнес» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/business>) в составе заявленного обозначения является слабым, так как указывает на назначение производимых товаров 34 класса МКТУ, а именно на то, что данные товары будут предлагаться к продаже для третьих лиц.

Словесный элемент «THE INDEPENDENT» заявленного обозначения (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «независимый» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/independent>)) в составе заявленного обозначения также является слабым, так как может восприниматься потребителями в качестве указания на независимое табачное производство.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ROYALS», который, в силу своего семантического значения никоим образом не характеризует испрашиваемые товары 34 класса МКТУ, то есть является фантазийным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-24] показал, что словесный элемент, включенный в заявленное обозначение и имеющий самостоятельное значение (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «королевские» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/royal?q=royals>)), является фонетически и семантически тождественным словесному элементу «ROYALS», включенному в противопоставленные знаки [1-24].

Кроме того, выполнение данного элемента в сравниваемых обозначениях буквами одного (латинского) алфавита усиливает их визуальное сходство в целом.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении указанных обозначений имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое тождество словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.



В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегией приняты во внимание наличие у компании компанией Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Швейцария, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «ROYALS», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-24] в области производства табачных изделий, маркированных обозначением «ROYALS», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 34 класса МКТУ «табак; сигареты, папиросы; табак нюхательный; табак жевательный; сигареты электронные» заявленного обозначения являются однородными товарам 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для прикуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания» противопоставленных товарных знаков [1-24], поскольку сравниваемые товары относятся к табачной продукции, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-24] в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении того, что заявителем были приведены примеры регистраций со словесным элементом «ROYALS» коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Что касается доводов заявителя о том, что он является правообладателем ряда знаков по международным регистрациям (приложение №6), правовая охрана которым предоставлена на территории иных стран, коллегия указывает, что на территории других государств действуют иные правовые подходы при рассмотрении заявленных на регистрацию обозначений, нежели чем на территории

Российской Федерации, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2023.**