

**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, 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694818, поданное компанией МОНУС д.о.о., Сербия (далее – лицо, подавшее возражение; МОНУС д.о.о.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «*Fasticks*» по заявке №2018718620 с приоритетом от 08.05.2018 зарегистрирован 30.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №694818 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИР-ТАМАКО», 362001, г. Владикавказ, пр-кт Коста, 15, оф. 3-6 (далее – правообладатель; ООО «ИР-ТАМАКО») в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №694818 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков со словесным

элементом «Fast», правовая охрана которым на территории Российской Федерации представлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, а именно:

«FAST» [1] по международной регистрации №1385753 с конвенционным приоритетом от 25.10.2017;



«» [2] по международной регистрации №1034268 с конвенционным приоритетом от 31.12.2009;



«» [3] по международной регистрации №774537 с конвенционным приоритетом от 17.12.2001.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №694818 и противопоставленные знаки [1] – [3] могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте за счет наличия между ними сходства в фонетическом и графическом отношениях, а также имеющейся однородности товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых эти товарные знаки предназначены.

Кроме того, в марте 2019 года, после получения информации об осуществлении незаконного использования принадлежащих компании МОНУС д.о.о. товарных знаков при маркировке сигарет, в целях защиты своих прав и законных интересов, компания обратилась с заявлением о данном правонарушении в отделение полиции №9 Управления МВД по г. Самаре. Несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела по причине прекращения работы точки розничной реализации, активные действия по защите своих прав и законных интересов свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №694818.

В возражении также указывается, что необходимо учитывать фактические обстоятельства смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Так,

согласно сведениям из сети Интернет, размещенным на сайтах <https://mogemvse.ru/ads/313048>, <http://doska.gallerv/messages/7739-Prodam-tabachnye-izdeliva-Fasticks.html>, <https://vk.com/id489071249>, <https://www.tabak-kray.com/stranica-tovara/fasticks-red>, правообладатель использует принадлежащий ему товарный знак с выделением части «FAST» крупным шрифтом, а части «icks» - мелким. Более того, в описании товара дается прямая отсылка к продукции под товарным знаком «FAST» лица, подавшего возражения, и поясняется, что под обозначением «Fasticks» теперь производятся новые российские сигареты.

В свете вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694818 недействительным полностью в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Сведения о наличии исключительного права компании МОНУС д.о.о. на международные регистрации №1385753, №1034268, №774537 и перевод на русский язык;

- Информация о деятельности компании МОНУС д.о.о. с сайта <https://www.monus.rs/en/o-kompaniji/o-nama> и перевод на русский язык;

- Распечатки сведений из сети Интернет относительно продукции ООО «ИРТАМАКО»;

- Сведения об обращении компании МОНУС д.о.о. в МВД по г. Самара по поводу выявления наличия контрафактного товара.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение;

- сравниваемые обозначения «Fasticks» и «FAST» имеют различный перевод с английского языка на русский («FAST» - быстрый, «Fasticks» - фапалочки), корнем (ключевой частью товарного знака) слова «Fasticks» является слово «Sticks» (англ.) – палочка;

- обозначения «Fasticks» и «FAST» не имеют ни чего общего, кроме начального написания «FAST»;

- что касается продаж в Интернете, то ООО «ИР-ТАМАКО» находится на стадии закупки оборудования и планирует производство сигарет не ранее 2020 года.

К отзыву прилагается дизайн-макет упаковки сигарет с маркировкой «FASTICKS».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.05.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №694818 правовая база для оценки его охранных способностей 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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 звукосочетений 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 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).

Оспариваемый товарный знак «**Fasticks**» по свидетельству №694818 с приоритетом от 08.05.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 34 класса МКТУ «*сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табак трубочный; табак трубочный с ментолом*».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694818 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению компании МОНУС д.о.о., нарушение ее исключительного права на товарные знаки «**FAST**» [1] – [3]. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на указанные товарные знаки, которые, по его мнению, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию МОНУС д.о.о. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694818.

В свою очередь по существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный знак «**FAST**» [1] по международной регистрации №1385753 с конвенционным приоритетом от 25.10.2017; является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая

охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «*tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes*» / «*табак; курительные принадлежности; спички; сигареты*».



Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации №1034268 с конвенционным приоритетом от 31.12.2009 является комбинированным, представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, разделенный по горизонтали на части белого и красного цвета. На красном фоне расположен словесный элемент «Fast», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Выше на белом фоне размещены изобразительные элементы, напоминающие человеческие фигуры в движении, одна выполнена красным цветом, а другая - желтым. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «*tobacco; smokers' articles; matches*» / «*табак; курительные принадлежности; спички*».



Противопоставленный знак «» [3] по международной регистрации №774537 с конвенционным приоритетом от 17.12.2001 является комбинированным, представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, разделенный по горизонтали на части белого и красного цвета. На красном фоне расположен словесный элемент «Fast», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Также на красном фоне расположены исключенные из правовой охраны знака словесные элементы «Full Flavor» и «SELECTED FINE TOBACCO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Выше на белом фоне размещены изобразительные элементы, напоминающие человеческие фигуры в движении, одна выполнена красным цветом, а другая -

желтым. Над ними находится исключенный из правовой охраны знака словесный элемент «AMERICAN BLEND». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «*tobacco*» / «*табак*».

Обращение к перечням товаров 34 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показало, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №694818 зарегистрирован для широкого круга товаров, представляющие собой табачные изделия различного вида, т.е. товары, которые в свою очередь содержатся в перечне противопоставленных знаков [1] – [3] в качестве родовых понятий. Сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как вид / род, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, условия реализации (могут реализовываться через одни и те же торговые сети, сигаретные киоски), следовательно, однородны.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «Fasticks» по свидетельству №694818 и противопоставленных знаков «FAST»



[1], «_____» [2], «_____» [3] на предмет их сходства показал следующее.

В состав оспариваемого товарного знака в качестве единственного индивидуализирующего элемента входит слово «Fasticks», которое отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо распространенного языка, использующего для написания латинский алфавит. В составе же противопоставленных знаков [1] - [3] в качестве единственного или доминирующего индивидуализирующего элемента присутствует словесный элемент «Fast», представляющий собой лексическую единицу английского языка со значением «быстро» (см. англо-русский онлайн переводчик www.translate.ru).

Отсутствие у слова «Fasticks» смыслового значения обуславливает вывод о невозможности проведения сравнительного анализа между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками по семантическому критерию сходства, и, как следствие, о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений. Что касается довода правообладателя о том, что слово «Fasticks»

является словом английского происхождения (от англ. «stick» - палочка) со значением «фапалочки», то он несостоятелен, поскольку такого предмета (явления) как «фапалочки» не существует.

Учитывая, что не имеющий смыслового значения словесный элемент «Fasticks» не является лексической единицей какого-либо языка, но при этом выполнен буквами латинского языка, его произношение осуществляется с учетом правил чтения латинских слов, т.е. произносится как [фастикс].

Следует констатировать, что не имеющий оспариваемый товарный знак «Fasticks» характеризуется полным фонетическим вхождением в его состав индивидуализирующего словесного элемент «Fast» противопоставленных знаков [1] – [3].

При этом использование в сравниваемых обозначениях словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, усиливает их ассоциирование друг с другом.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. Все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, или товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Необходимо указать, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет свидетельствуют о фактическом смешении сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте. Так, на страницах Интернет-ресурсов <https://mogemvse.ru/ads/313048>, <https://vk.com/id489071249>, <https://www.tabak-kray.com/stranica-tovara/fasticks-red> содержатся сведения о сигаретах ООО «ИР-ТАМАКО», выпускаемых под обозначением «Fasticks». При этом изображение, размещенное на пачках сигарет, выполнено с акцентом на часть слова «Fast» с практически незаметной частью



«icks» - « », « », « », т.е.

на пачке сигарет ООО «ИР-ТАМАКО» воспроизводится товарный знак лица, подавшего возражение. Также в указанных источниках информации в описании товара особо отмечается, что «...это не тот же Fast(Сербия), а новый продукт Российского производства “Fasticks”. На данный момент он только в мягкой пачке. В остальном, все те же возможности и плюсы, что у распространенных оригиналов...». Указанные фактические обстоятельства позволяют констатировать, что оспариваемый товарный знак «Fasticks» использует уже сложившуюся на рынке репутацию сигарет «Fast» сербской компании МОНУС д.о.о., напрямую ассоциируется с ее продукцией.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное можно сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №694818 и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] до степени их смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, а, следовательно, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694818 недействительным полностью.