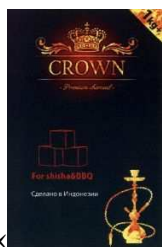
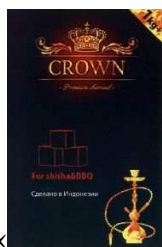


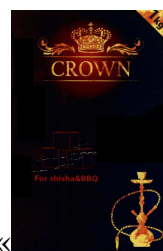
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2017, поданное индивидуальным предпринимателем Медведевым Антоном Вячеславовичем, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015705835, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2015705835 заявлено 04.03.2015 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По итогам рассмотрения заявления заявителя от 14.06.2017 о внесении изменений в заявленное обозначение, 14.07.2016 в материалы заявки на товарный знак № 2015705835 были внесены изменения, согласно которым заявленное



обозначение изменено на следующее обозначение: «».

Роспатентом 19.10.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015705835 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «Crown» по свидетельствам №128565 с приоритетом от 18.01.1994, №526624 с приоритетом от 23.09.2013, №530499 с приоритетом от 23.09.2013, №590390 с приоритетом от 12.11.2014, ранее зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс С.А., Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В отношении элементов «For shisha & BBQ», «1 kg+» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они относятся к неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении помимо словесного элемента «CROWN» присутствует изображение короны, которое является сильным элементом в силу доминирующего размера и оригинального исполнения, а также имеются неохраемые словесные элементы «For shisha & BBQ», «1 kg+»;

- в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №530499 и №590390 изображение фрагмента короны выполняет роль фона для остальных элементов товарных знаков;

- кроме того, в товарных знаках по свидетельствам №530499 и №590390 сильным элементом с учетом расположения и написания является слово «Chesterfield», а при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов;

- графическое написание и цветовое решение слова «CROWN» в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№530499, 590390, 128565 различно;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку различаются по общей композиции, включая все элементы (в том числе, неохраняемые);

- товары заявленного перечня «кальяны и принадлежности для кальянов» не содержатся в перечне противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, данные товары не являются однородными «табачным изделиям» и «сигаретам и принадлежностям к ним», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам;

- отсутствие однородности обусловлено тем, что с точки зрения функционального назначения сопоставляемые товары не являются взаимодополняемыми;

- кроме того, различается круг их потребителей, поскольку сигареты приобретают люди, курящие регулярно, в то время как кальян предназначен для курения в особых случаях.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (04.03.2015) поступления заявки №2015705835 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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;

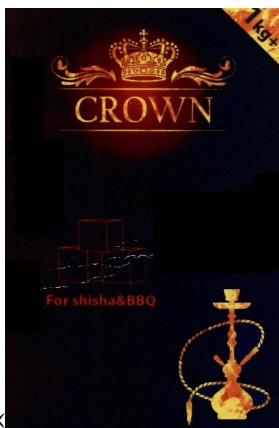
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

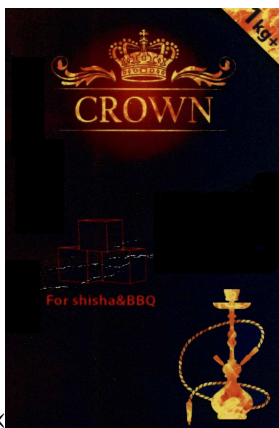
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



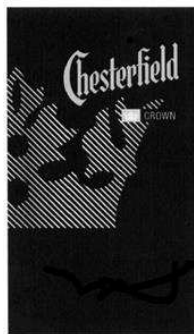
обозначение «», включающее вытянутый в вертикальном направлении прямоугольник черного цвета, в верхнем правом углу которого на фоне треугольника желто-красного цвета выполнены элементы «1 kg+». В верхней части прямоугольника желто-красным цветом выполнены стилизованное изображение короны и словесный элемент «CROWN», размещенный под изображением короны между двумя параллельными горизонтальными прямыми линиями желто-красного цвета. Слово «CROWN» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В центральной части прямоугольника со смещением влево размещены три кубические фигуры, выполненные контуром красного цвета. Под кубическими фигурами размещены словесные элементы «For shisha & BBQ», выполненные

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Размер букв, которыми выполнены словесные элементы «For shisha & BBQ», значительно меньше размера букв слова «CROWN».

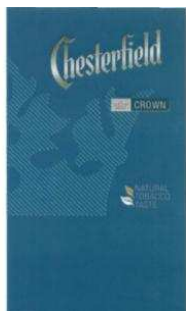
Относительно словесных элементов «For shisha & BBQ» (переводятся с английского языка как «для кальяна и барбекю») и «1 kg+», необходимо отметить, что указанные слова правомерно отнесены экспертизой на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса к категории неохраноспособных элементов (указывают на назначение и обозначают вес товара, соответственно). Заявитель в своем возражении не оспаривает данный вывод экспертизы.

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлена серия товарных знаков, объединенных словесным элементом «CROWN», исключительное право на которые принадлежит компании Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария.

А именно, противопоставлены словесные товарные знаки «**CROWN**» по свидетельству №128565, «**CROWN**» по свидетельству №526624, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, и



комбинированные товарные знаки «



» по свидетельству №590390, представляющие собой прямоугольники черного и синего цвета, соответственно, на фоне которых размещены фрагмент стилизованного изображения короны и словесный элемент «Chesterfield»,

выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под элементом словом «Chesterfield» размещены слово «crown», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение короны, имеющие небольшой размер по сравнению с изображением фрагмента короны и словесным элементом «Chesterfield».

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию, с учетом неохраняемого характера элементов «For shisha & BBQ» и «1 kg+» выполняет визуально доминирующее слово «CROWN» (переводится с английского языка как «корона»).

Противопоставленные товарные знаки также включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CROWN» (корона). При этом необходимо отметить, что в товарных знаках по свидетельствам №128565 и №526624 слово «CROWN» является единственным индивидуализирующим элементом, в связи с чем усматривается их полное вхождение в состав заявленного обозначения в качестве основного индивидуализирующего элемента.

В отношении товарных знаков по свидетельствам №530499 и №590390 коллегия отмечает, что можно согласиться с доводом заявителя о том, что слово «CROWN» не занимает в композиции указанных товарных знаков доминирующего положения в силу исполнения его мелким шрифтом. Вместе с тем, данным словесным элементом нельзя пренебречь при проведении анализа на сходство обозначений, поскольку он является охраняемым элементом товарных знаков, то есть несет самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении и товарных знаках по свидетельствам №№530499, 590390 слово «CROWN» (корона) связано в семантическом отношении с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения короны. То есть доминирующий изобразительный элемент в виде фрагмента короны в составе товарных знаков по свидетельствам №№530499, 590390 усиливает смысловое значение слова «CROWN» (корона).

Следует также согласиться с доводами заявителя о визуальном различии знаков, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество их словесных элементов «CROWN».

Таким образом, совпадение существенного индивидуализирующего словесного элемента «CROWN», определяющего запоминание знаков, в том числе, за счет смысловой связи со стилизованным изображением короны, позволило коллегии придти к выводу о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся различия.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; жидкости, содержащие никотин для электронных сигарет; зажигалки для закуривания; кальяны и принадлежности для кальянов, включенные в 34 класс; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

Товарный знак по свидетельству №128565 зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак».



Товарному знаку по свидетельству №526624 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак, необработанный или обработанный; изделия табачные, в том числе сигары, сигареты, папиросы, сигариллы, табак для скручивания сигарет, папирос вручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (за исключением предназначенных для медицинских целей); курительные принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага и гильзы, фильтры для сигарет, сосуды для табака, ящики, портсигары для сигарет, папирос и пепельницы, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки; спички».

Товарные знаки по свидетельствам №№530499, 590390 зарегистрированы для товаров 34 класса МКТУ «табак, необработанный или обработанный; изделия табачные; сигары, сигареты, папиросы, сигариллы, табак для скручивания сигарет, папирос вручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (за исключением предназначенных для медицинских целей); электронные сигареты; нагреваемые табачные изделия; электронные устройства, которые нагревают сигареты; курительные принадлежности, сигаретная, папиросная бумага, гильзы для сигарет, папирос, фильтры для сигарет, сосуды для табака, ящики, портсигары для сигарет, папирос, пепельницы, трубки курительные, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки для закуривания, спички».

Анализ показал, что товары 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными в силу совпадения по роду/виду, назначению, кругу потребителей (в сравниваемых перечнях представлены различные табачные изделия и их части, курительные принадлежности и сопутствующие изделия, зажигательные средства).

Заявитель в своем возражении оспаривает только однородность товаров заявленного перечня «кальяны и принадлежности для кальянов», отмечая, что данные позиции товаров отсутствуют в перечне противопоставленных товарных знаков, а, кроме того, кальяны предназначен для курения в особых случаях.

Кальян – восточный курительный прибор, в котором табачный дым охлаждается и очищается, проходя через воду (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 267).

Таким образом, кальян является одним из приспособлений, предназначенных для курения табачной продукции, то есть имеет то же назначение, что и перечисленные выше товары 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена для различной табачной продукции без каких-либо ограничений, что предполагает наличие у их правообладателя возможности выпускать любую табачную продукцию, в том числе, предназначенную для курения с помощью кальяна. Также могут совпадать круг потребителей и места реализации сопоставляемых товаров (магазины, специализирующиеся на продаже табачной продукции).

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№128565, 526624, 530499, 590390 до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2016.**