

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 01.12.2021.

Данное возражение подано компанией “British American Tobacco (Brands) Limited”, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1559593, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SPACES» с конвенционным приоритетом от 07.01.2020, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1559593 на имя заявителя в отношении товаров 05, 30, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.08.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1559593 только в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

В отношении всех товаров 34 класса МКТУ, в регистрации отказано.

Данное решение явилось подтверждением предварительного отказа от 10.02.2021, согласно которому знак “SPACES” по международной

регистрации №1559593 является сходным до степени смешения с товарным



знаком “ SPACE SMOKE ” (1) по свидетельству №770092, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЙС СМОУК», 123376, Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, пом. 1, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- знак “SPACES” по международной регистрации №1559593 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства;

- существует ряд регистраций на имя других лиц, указанных в возражении, включающих в себя словесный элемент “SPACE”, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 26.08.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1559593, в том числе, в отношении товаров 34 классов МКТУ.

С учетом конвенционного приоритета (07.01.2020) знака по международной регистрации №1559593 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Знак «SPACES» по международной регистрации представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса



МКТУ основано на наличии товарного знака “  ” (1), принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным. Включает в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды. Под изобразительным элементом, друг под другом, расположены словесные элементы “SPACE” и “SMOKE”, выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа обозначения «SPACES» и противопоставленного товарного знака (1) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В заявленном обозначении единственным элементом, который выполняет основную индивидуализирующую функцию знака, является словесный элемент «SPACES».



В противопоставленном товарном знаке “SPACE SMOKE” основным элементом, который выполняет основную индивидуализирующую функцию знака, являются словесные элементы «SPACE» и “SMOKE”.

Заявленное обозначение «SPACES» произносится как [СПЕЙСИС], состоит из 6 букв и 7 звуков. Противопоставленный товарный знак «SPACE SMOKE» средним российским потребителем произносится как [СПЕЙС СМОК], состоит из 9 букв и 9 звуков.

Сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим сходством за счет тождественного звучания их начальных частей [СПЕЙС-] / [-СПЕЙС], при одинаковом порядке их расположения в составе обозначений, различие состоит только в звуках [-ИС], расположенного в конце слова. То есть сравниваемые обозначения являются созвучными.

Выполнение указанных индивидуализирующих элементов буквами одного алфавита сближает сравниваемые товарные знаки визуально.

Коллегия отмечает, что при оценке сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака или обозначения (см. пункт 162 Постановления Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Словесный элемент «SMOKE» противопоставленного товарного знака с английского языка на русский переводится как «дым», «курение», “табачный дым” (см. <https://translate.yandex.ru>), является слабым элементом по отношению к товарам 34 класса МКТУ, поскольку может быть воспринят потребителем, как указание на свойства и назначение товаров, в связи с чем не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Слова «SPACE» и «SMOKE» имеют различия в написании, не составляют устойчивого словосочетания, а элемент «SMOKE» является слабым по отношению к товарам 34 класса МКТУ, в связи с чем смысловое сходство заявленного обозначения “SPACES” и слова «SPACE» в противопоставленном товарном знаке приводит к выводу также о семантическом сходстве сравниваемых обозначений в целом (“SPACES” и «SPACE» в переводе с английского языка на русский имеют значения “пространство”, см. <https://translate.yandex.ru>).

Таким образом коллегия приходит к выводу о высокой степени звукового и смыслового сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что знак «SPACES» по международной регистрации №1559593 и противопоставленный товарный



знак “SPACE SMOKE” (1) по свидетельству №770092 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом превалирование фонетического и семантического признаков не позволяет сделать вывод о низкой степени их сходства.

Анализ товаров 34 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), показал следующее.

Товары 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения “cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use); snuff with tobacco; snus with tobacco; snuff without tobacco; snus without tobacco; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; lighters for smokers; matches; smokers' articles; cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; pocket apparatus for rolling cigarettes; electronic cigarettes; electronic cigarettes liquid (e-liquid); tobacco products for the purpose of being heated” (“сигареты; табак, сырой или изготовленный; мешочки с никотином для полости рта без табака (не для медицинского использования); нюхательный табак с табаком; нюхательный табак без табака; снюс без табака; самокрутка табака; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигары; сигариллы; зажигалки для курильщиков; спички; изделия для курильщиков; сигаретная бумага, сигаретные трубки, сигаретные фильтры; карманное устройство для скручивания сигарет; карманное устройство для скручивания сигарет; электронные сигареты; жидкость для электронных сигарет (электронная жидкость); табачные изделия с целью нагрева”) являются однородными товарам 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; зажигалки для прикуривания; 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; растворы жидкие для электронных сигарет; 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; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос" противопоставленного товарного знака (1), поскольку содержат тождественные формулировки, относятся к одному роду товаров – «товары для курильщиков», имеют одно назначение и круг потребителей, условия реализации и источник происхождения.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (1) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении существования регистраций, включающих в себя словесный элемент «SPACE», приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные

заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Кроме того, каждый знак оценивается по всем критериям, включая смысловой, который в отличии от других признаков может выступать в качестве самостоятельного признака, обуславливающего отсутствие сходства. В данном случае противопоставленный товарный знак (1) содержит словесный элемент “SMOKE”, который отсутствует в примерах представленных заявителем.

После проведения заседания коллегии, 19.01.2022 поступило особое мнение от заявителя, доводы которого частично повторяют доводы, изложенные в возражении, которые были проанализированы выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2021.**