

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.03.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «САР Индустрия», Иркутская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771895, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ELEXIR**» по заявке №2021771895 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.11.2021 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно *«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; кальяны; 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; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос».*

Роспатентом 16.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771895 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком «**ELIXYR**» по международной регистрации №681839 с конвенционным приоритетом от 07.04.2004 (срок действия регистрации продлен до 04.07.2027), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя компании Heintz van Landewyck S.A.R.L. Manufacture de Tabacs et Cigarettes, Luxemburg.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №681839, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию товарного знака по заявке №2021771895 от компании Heintz van Landewyck S.A.R.L. Manufacture de Tabacs et Cigarettes, оригинал которого присутствует в возражении. Письмо-согласие предоставлено в отношении ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ «электронные сигареты», ввоз, производство и реализацию которых намерен осуществлять заявитель. По мнению заявителя, потребители табачной продукции и электронных сигарет не будут смешивать сопоставляемые товарные знаки в гражданском обороте, тем более учитывая запрет на ввоз сигарет и табачных изделий на территории Российской Федерации с учетом политической ситуации.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771895.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (02.11.2021) поступления заявки №2021771895 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 обозначения 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).

Словесное обозначение «**ELEXIR**» по заявке №2021771895 с приоритетом от 02.11.2021, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, включает в свой состав словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ELEXIR**» по заявке №2021771895 основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «**ELIXYR**» по международной регистрации №681839 с конвенционным приоритетом от 07.04.2004, принадлежащего компании Heintz van Landewyck S.A.R.L. Manufacture de Tabacs et Cigarettes, Luxemburg, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «*электронные сигареты*».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявителем не отрицается.

Однако, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К таким обстоятельствам относится письмо-согласие от компании Heintz van Landewyck S.A.R.L. Manufacture de Tabacs et Cigarettes, Luxemburg на регистрацию товарного знака «**ELEXIR**» по заявке №2021771895 для ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ «*tobacco; tobacco goods, particularly cigarettes, cigars, cigarillos, ninas*

*(small cigars), smoking tobacco, loose tobacco, pipe tobacco, snuff, chewing tobacco, smokers' articles, matches» / «табак; табачные изделия, в частности сигареты, сигары, сигариллы, нины (маленькие сигары), курительный табак, рассыпной табак, трубочный табак, нюхательный табак, жевательный табак, изделия для курящих, спички».*

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**ELEXIR**» и «**ELIXYR**» не тождественны. Противопоставленный знак по международной регистрации №681839 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №681839 для ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ «*электронные сигареты*», указанных в перечне заявки №2021771895, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «**ELEXIR**» для указанных выше товаров 34 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021771895 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2023, отменить решение Роспатента от 16.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771895.**