


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 возражение, поступившее 26.04.2023, поданное компанией «Joh. Wilh. von Eicken GmbH», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 923269, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2022747968, поданной 18.07.2022, зарегистрирован 13.02.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 923269 на ООО «Сенчури Тобакко Индастриз», Липецкая область, Хлевенский р-н, с. Хлевное (далее – правообладатель) в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 26.04.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 923269 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «САРМАН», является сходным до степени смешения с товарным знаком «Charman» по международной регистрации №1363623, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сопоставляемые словесные элементы состоят из одинакового количества звуков и слогов, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу идентично, совпадают места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; состав гласных и согласных, включая язык написания достаточно близок, совпадающие части обозначений занимают доминирующее положение, сравниваемые обозначения имеют ударение на одни и те же слоги;

- следовательно, можно сделать вывод о звуковом сходстве между сравниваемыми товарными знаками;

- графически сопоставляемые словесные элементы обозначений отличаются между собой шрифтовым исполнением, но при этом оба обозначения выполнены в латинице и схожи общим расположением букв, что усиливает сходство словесных элементов;

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1363623 выполнен стандартным шрифтом, не обладает особенностями вида шрифта, графического написания букв и цвета, в связи с чем сравнение по графическому исполнению сопоставляемых товарных знаков невозможно;

- словесные элементы семантически не имеют конкретного перевода на русский язык, поэтому смысловой анализ сходства проводиться объективно не может;

- товары 34 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №923269 однородны товарам 34 класса МКТУ товарного знака по международной регистрации №1363623, что является очевидным;

- товарный знак по международной регистрации №1363623 достаточно известен на рынке Российской Федерации, а товар, маркированный указанным товарным знаком, без труда находится любой поисковой системой.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923269 недействительным полностью.

К возражению приложена копия Протокола осмотра доказательств с сайта <https://centurytobacco.ru>. [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- звуковое восприятие товарного знака «Charman» не сходно со словесным элементом «SEA CAPMAN» товарного знака № 923269;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «SEA CAPMAN» состоит из двух слов, девяти букв в латинице, трех слогов, восьми или девяти звуков в зависимости от прочтения слова «SEA» как «Си» или «Sea». В произношении элементы «SEA CAPMAN» на русском языке звучат как «Си Кэпмэн», «Си Капман», «Sea Кэпмэн», «Sea Капман» и т.п.;

- противопоставленный товарный знак «Charman» состоит из семи букв, шести звуков и двух слогов, в произношении на русском языке звучит как «Чэпмэн» или «Чапман»;

- таким образом, ничего совпадающего в фонетическом звучании словесных обозначений усмотреть невозможно, вариантов постановки ударений в фантазийной лексической конструкции, включающей слова различных языков (английского и испанского) ровно столько, сколько в ней гласных звуков;

- кроме того, два слова требуют при произношении по правилам русского языка двух ударных слогов в словосочетании, в отличие от одного ударного слога, возникающего при произнесении слова «Чапман»;

- установить графическое сходство между словесным товарным знаком и сложным логотипом, включающим в себя целый ряд графических элементов как шрифтового, так и изобразительного характера представляется невозможным;

- словесный элемент «Charman» с английского языка однозначно переводится на русский как «торговец вразнос, коробейник», словосочетание «SEA CAPMAN» является фантазийным, при этом потребитель, глядя на данное обозначение, неизбежно улавливает смысл слов «капитан», «морской капитан»;

- таким образом, оба рассматриваемых обозначения имеют абсолютно различные семантические значения;


- не вызывает возражений утверждение лица, подавшего возражение, о том, что товары 34 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 923269 однородны товарам 34 класса МКТУ товарного знака по международной регистрации №1363623;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что установление фактов наличия на рынке Российской Федерации некой продукции лица, подавшего возражение, находится за пределами рассмотрения настоящего возражения;

- содержащийся в материалах дела «Протокол осмотра доказательств», проведенный 09.04.2023 в городе Ростов-на-Дону, также как и весь приведенный лицом, подавшим возражение, комплекс доказательств, относится к некому обозначению «CAPMAN», которое не соответствует нашему товарному знаку «SEA CAPMAN»;

- на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2023707908 на

—  
CHARMAN  
—

товарный знак «» в отношении товаров 34 класса МКТУ, в этой связи на дату приоритета оспариваемого товарного знака компания «Йох. Вилх. фон Айкен ГмбХ» не имела правовой защиты графического вида своей продукции;

- ввиду отказа компании «Йох. Вилх. фон Айкен ГмбХ» от поставок товаров на российский рынок Российской Федерации требования, изложенные в рассматриваемом возражении, представляются не только лишенными правового основания, но и противоречащими интересам российских потребителей, рассчитанными на снижение товарооборота рынка и налоговых поступлений в бюджет России.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №923269.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.07.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

В возражении указывается, что лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «Charman» по международной регистрации №1363623, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №923269 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Также из материалов дела следует, что на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2023707908 на регистрацию в качестве товарного знака на

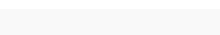

  
**CHARMAN**  


обозначение « CHARMAN » в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Учитывая приведенную информацию, коллегия приходит к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « CHARMAN », в центральной части которого расположен словесный элемент «CHARMAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней и нижней частях обозначения по ширине изображения расположены оригинально выполненные виньетки. В верхней части обозначения, над виньеткой, размещено стилизованное изображение короны, под которой находится словесный элемент «SEA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке основную

индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «САРМАН», поскольку в силу его центрального расположения, на него в первую очередь обращает внимание потребитель и он легче запоминается. Словесный элемент «SEA» в оспариваемом товарном знаке графически выполнен так, что не воспринимается как отдельный словесный элемент обозначения, так как он плохо прочитывается, визуально не выделяется, гармонично вписан в графическую композицию со стилизованным изображением короны и виньетки, в силу чего средним российским потребителем может восприниматься как графический элемент обозначения.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1363623 представляет собой словесное обозначение «Charman», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «С». Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ словесного элемента «САРМАН» оспариваемого товарного знака и словесного элемента «Charman» противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сопоставляемые словесные элементы имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку имеет место сходство начальных частей обозначений [«САР-» и «Char-»] и тождество конечных частей обозначений [«-МАН» и «-man»]. При этом сравниваемые обозначения характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, числом слогов в обозначениях, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения семантического признака сходства коллегией было установлено следующее.



С возражением не представлено словарно-справочных источников информации, отражающих семантическое значение словесного элемента «САРМАН» оспариваемого товарного знака.

Словесный элемент «Chapman» противопоставленного товарного знака в переводе с английского языка на русский язык означает «коробейник, странствующий торговец» (см. <https://translate.google.com/>). Вместе с тем, данный словесный элемент не является распространенным словом английского языка и вполне вероятно, что среднему российскому потребителю значение его не понятно.

Учитывая указанные обстоятельства семантический критерий сходства, в данном случае, является второстепенным.

Словесные элементы сравниваемых обозначений «САРМАН» и «Chapman» выполнены буквами одного алфавита, что сближает их по графическому критерию сходства. Визуальное сравнение словесных элементов «САРМАН» и «Chapman» свидетельствует о тождественном графическом написании первой буквы, акцентирующей на себе внимание, а также о сходной визуальной длине обозначений. Вместе с тем при сравнении словесных обозначений графический критерий не является определяющим.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений и ассоциировании обозначений друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 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; 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; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по международной регистрации №1363623 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак; табачные изделия, особенно сигары, сигареты, сигариллы, табак курительный, жевательный, нюхательный; папиросная бумага, курительные принадлежности, входящие в этот класс».

Сопоставительный анализ однородности товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, и товаров 34 класса МКТУ, указанные в противопоставленной регистрации, показал, что они являются однородными, поскольку товары объединены родовыми позициями «табачная продукция и их части», «принадлежности курительные», следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеет одно назначение, один круг потребителей и условия реализации.

Правообладатель товарного знака не спорит относительно однородности товаров 34 класса МКТУ.

Следует указать, что очень высокая степень однородности сравниваемых товаров обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, тем более, что правообладатель товарного знака и владелец противопоставленных обозначений работают в одном сегменте рынка, где существует большой риск смешения сопоставляемых обозначений среди потребителей. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров.

Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Довод правообладателя товарного знака о нахождении лица, подавшего возражение, на территории недружественной страны (Германии) не может быть принят во внимание в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №923269 в отношении товаров 34 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923269 недействительным полностью.**