

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела поступившее 25.02.2020 возражение, поданное Открытым акционерным обществом «усмань-табак», Липецкая область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731422, при этом установила следующее.



Обозначение «**ЗАКАТ SUNSET**» по заявке № 2018731422, поданной 26.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 25.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731422 в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса,

поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «**Сансет**» по свидетельству № 701838 (приоритет от 19.07.2018), зарегистрированным на имя Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), США, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.10.2019.

По мнению заявителя, сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отсутствует, поскольку имеются различия по семантическому, графическому и фонетическому критериям сходства словесных обозначений.

В возражении также отмечается, что заявленное обозначение представляет собой готовую упаковку, то есть заявитель предполагает маркировать свою продукцию именно в представленном виде.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.10.2019 и регистрации товарного знака по заявке № 2018731422 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.07.2018) подачи заявки № 2018731422 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

Указанные признаки 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).



Заявленное обозначение «**ЗАКАТ SUNSET**» по заявке № 2018731422 является комбинированным, представлено в виде прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «ЗАКАТ» и «SUNSET» и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения солнца и его отражения в водной ряби. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, темно-синий, синий, светло-синий, голубой, белый, фиолетовый, розовый, темно-

оранжевый. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2018731422 испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Сансет**» по свидетельству № 701838 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ перечней товаров, указанных в заявке № 2018731422 и в свидетельстве № 701838 показал следующее.

Заявленные товары «ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; 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; трубы курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос» однородны товарам противопоставленной регистрации «сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет;

устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидккие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания», поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид.

Так, сравниваемые товары являются «товарами для курения», имеют одно назначение – потребление табака, к которому относятся курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий (статья 2 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). Следовательно, сравниваемые товары имеют общие каналы и условия реализации, совместную встречаемость в продаже, а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для индивидуализации однородной продукции. С учетом высокой степени однородности товаров, указанных в сопоставляемых перечнях,



сравнение обозначений «**ЗАКАТ SUNSET**» и «**Сансет**» показало следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из словесного и изобразительного элементов, основным, как правило, является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары конкретного лица.

Словесный элемент «**SUNSET**» заявленного обозначения в переводе с английского означает «заход солнца; закат; вечерняя заря; закат, последний период (чего-либо)» (см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/SUNSET>). Следовательно, оба слова заявленного обозначения называют одно и то же понятие, выполненное на русском и на английском языках.

Изобразительные элементы в виде стилизованного изображения солнца и его отражения в водной ряби поддерживают смысловое значение слова «SUNSET»/«ЗАКАТ», являются фоном для его (их) размещения.

С учетом сказанного, представляется очевидным, что именно слово «SUNSET»/«ЗАКАТ» является основным доминирующим, «сильным» элементом заявленного обозначения.

Индивидуализирующая способность противопоставленного товарного знака обеспечивается единственным его элементом – словом «Сансет», которое, несмотря на выполнение буквами русского алфавита, не является лексической единицей русского языка, но представляет собой транслитерацию буквами кириллицы слова «SUNSET».

Таким образом, следует констатировать, что сопоставляемые обозначения включают фонетически тождественный словесный элемент «SUNSET»/«САНСЕТ», что обеспечивает вхождение одного обозначения в другое и, следовательно, их фонетическое и смысловое сходство (ввиду подобия заложенных в обозначения понятий, идей).

С точки зрения визуального признака сходства, сравниваемые обозначения имеют ряд отличий, однако, в данном случае визуальный критерий не может быть признан определяющим, поскольку противопоставленный товарный знак является словесным, лишен изобразительных элементов или оригинального композиционного решения, дающего качественно иной уровень его восприятия в сравнении с заявленным обозначением.

Кроме того, коллегия принимает во внимание требования законодательства в отношении демонстрации табачной продукции покупателю в торговом объекте (статья 19 упомянутого закона), с учетом которых визуальная составляющая при оценке вероятности смешения не может быть признана определяющей.

Вышеприведенный анализ, в своей совокупности, свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 701838 являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2019.**