

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 22.09.2023, поданное компанией «ШэньЧжэнь Вуди Вэйпс Текнолоджи Ко., Лтд.» (ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.), Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732077, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**WOODY VAPES**» по заявке № 2022732077 с приоритетом от 19.05.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «*сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табак; табак жевательный; сигары; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигареты, папиросы; спички; зажигалки для прикуривания; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; атомайзеры для электронных сигарет; картриджи для электронных сигарет; устройства для нагревания табака с целью ингаляции; электронные ручные нагреватели для нагревания сигарет и табака с целью выпуска жидких растворов никотина для использования в электронных*

сигаретах; футляры для электронных сигарет; проводные испарители для электронных сигарет».

Роспатентом 22.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022732077 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «WOODY VAPES» (перевод с английского языка – «древесные электронные сигареты» / см. Интернет-словари <https://www.multitrans.ru/>, <https://dic.academic.ru/> и др.) являются неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 34 класса МКТУ (сигареты электронные; атомайзеры для электронных сигарет; картриджи для электронных сигарет; устройства для нагревания табака с целью ингаляции; электронные ручные нагреватели для нагревания сигарет и табака с целью выпуска жидких растворов никотина для использования в электронных сигаретах; футляры для электронных сигарет; проводные испарители для электронных сигарет), поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на вид и свойства товаров.

В отношении остальных заявленных товаров (растворы жидкие для электронных сигарет; табак; табак жевательный; сигары; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигареты, папиросы; спички; зажигалки для прикуривания; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком «**WOODENS**» по свидетельству №850807 с приоритетом от 07.12.2020 на имя Сергеевой Натальи Витальевны, Москва, для однородных товаров 34 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что экспертиза необоснованно пришла к заключению о том, что словесный элемент «WOODY VAPES» имеет определенное значение в переводе с английского языка на русский («древесные электронные сигареты»);

- слово «woody» в переводе с английского языка может означать не только «сделанный из дерева», «древесный», но и «твердый как дерево»;

- слово «vapes» само по себе может означать «пары»;

- в целом словосочетание в составе заявленного обозначения может означать «твердые пары», что в целом является достаточно фантазийным в отношении заявленных товаров;

- заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в англоговорящих странах в отношении товаров 34 класса МКТУ, в подтверждении чего заявитель представляет сведения о регистрациях;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не обладают сходством до степени смешения;

- у сравниваемых обозначений совпадает только первый слог, который составляет незначительный фонетический объем в составе заявленного обозначения. Части «-DY VAPES» и «-DENS» не имеют ничего общего с точки зрения критериев фонетического сходства;

- графические отличия сравниваемых обозначений представлены различным составом букв латинского алфавита, а также использованием разного шрифтового исполнения, наличия изобразительного элемента в составе противопоставленного знака;

- словосочетание «WOODY VAPES» является частью фирменного наименования Заявителя, который осуществляет коммерческую деятельность по всему миру и в России и продукция которого завоевала репутацию высококачественных товаров для курения;

- заявитель также просит учитывать, что сферой производства, в которой осуществляет коммерческую деятельность правообладатель противопоставленного товарного знака, является производство деревянной упаковки. Соответственно, продукция, предлагаемая под сравниваемыми брендами, существенно различается, находится в разном ценовом сегменте и ориентирована на различные целевые группы потребителей. Этим обусловлено отсутствие вероятности фактического смешения обозначений на рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены:

1. Распечатка вариантов перевода слова «WOODY»;
2. Распечатка статьи об имени Woody в Википедии;
3. Копии свидетельств о регистрации товарного знака в англоязычных странах;
4. Распечатка сведений о сертификатах соответствия на продукцию «WOODY VAPE»;
5. Предложения о продаже продукции «WOODY VAPE» в России;
6. Распечатки обзоров на продукцию «WOODY VAPE» на русском языке;
7. Сведения об использовании товарного знака «WOODENS».

На заседании коллегии, состоявшемся 03.11.2023, к протоколу были приложены сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «VAPЕ» [8].

Заявитель 23.11.2023 представил свою позицию относительно доводов о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении части заявленных товаров, заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении части заявленного перечня, содержащей формулировки в отношении товаров 34 класса МКТУ, имеющих отношение к электронным курительным устройствам, а именно: *«сигареты электронные; атомайзеры для электронных сигарет; картриджи для электронных сигарет; устройства для нагревания табака с целью ингаляции; электронные ручные нагреватели для нагревания сигарет и табака с целью выпуска жидких растворов никотина для использования в электронных сигаретах; футляры для электронных сигарет; проводные испарители для электронных сигарет; растворы жидкие для электронных сигарет; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.05.2022) поступления заявки №2020732077 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 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение в целом признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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. В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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; 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022732077

WOODY VAPES

заявлено обозначение «**WOODY VAPES**», которое является комбинированным, состоит из словесных элементов «WOODY VAPES», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 34 класса МКТУ *«сигареты электронные; атомайзеры для электронных сигарет; картриджи для электронных сигарет; устройства для нагревания табака с целью ингаляции; электронные ручные нагреватели для нагревания сигарет и табака с целью выпуска жидких растворов никотина для использования в электронных сигаретах; футляры для электронных сигарет; проводные испарители для электронных сигарет; растворы жидкие для электронных сигарет; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел».*

В решении Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022732077 от 22.05.2023 было указано, что словесные элементы «WOODY VAPES» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении испрашиваемых к регистрации товаров несут описательный характер.

Относительно вышеизложенного коллегией установлено следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Следует отметить, что элементы «WOODY» и «VAPES» не являются устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Иного материалами возражения не доказано. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://translate.google.com/>.) показал, что слово «WOODY» в переводе с английского языка на русский имеет значение «деревянный», а слово «vapes» имеет перевод «вейпы», «электронные сигареты». Вместе с тем, следует отметить, что «вейп» это электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Жидкость обычно содержит никотин и ароматические добавки, в отдельных случаях — тетрагидроканнабинол. Процесс курения электронных сигарет и других подобных устройств называется вейпингом.

Под электронными сигаретами подразумевают как электронные устройства доставки никотина (ЭСДН), так и устройства с безникотиновыми наполнителями. Они известны под разными названиями: альтернативные системы доставки никотина (ANDS), электронные кальяны, моды, вейпы и испарители. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и некоторые исследователи относят к электронным сигаретам также системы нагревания табака. Электронные сигареты доступны во многих формах и размерах. Они могут выглядеть как сигареты, сигары, трубки или USB-накопители (ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_сигарета).

Учитывая вышеизложенные семантические значения, а также тот факт, что такой товар как «вейп» может быть изготовлен в различных формах и из

различных материалов (в том числе из дерева) коллегия приходит к выводу о том, что потребителем заявленное обозначение в целом способно восприниматься в значении «вейп, выполненный в деревянном корпусе» или как указано экспертизой «деревянные электронные сигареты».

Таким образом, в отношении испрашиваемых к регистрации товаров 34 класса МКТУ *«сигареты электронные; атомайзеры для электронных сигарет; картриджи для электронных сигарет; устройства для нагревания табака с целью ингаляции; электронные ручные нагреватели для нагревания сигарет и табака с целью выпуска жидких растворов никотина для использования в электронных сигаретах; футляры для электронных сигарет; проводные испарители для электронных сигарет»* заявленное обозначение прямо указывает на вид товара и его качественные характеристики, а для таких товаров как *«растворы жидкие для электронных сигарет; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел»* заявленное обозначение способно восприниматься как указание на их назначение.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение способно восприниматься в значении «твердые пары», не исключает его прямого значения, указанного в словарно-справочных источниках.

В рассматриваемом перечне отсутствуют позиции товаров, в отношении которых заявленное обозначение несет фантазийный характер. Указанное, свидетельствует о том, что изложенный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых к регистрации товаров 34 класса МКТУ, основание о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

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



Противопоставленный товарный знак «**WOODENS**» по свидетельству №850807 является комбинированным, включает фантазийный изобразительный элемент и слово «WOODENS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака распространяется, в том числе, на товары 34 класса МКТУ.

Следует отметить, что элементы «WOODY» и «VAPES» не являются устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Иного материалами возражения не доказано. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности. При этом, согласно сведениям [8] словесный элемент «VAPES» присутствует в значительном количестве товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ, указывает на вид товара, что приводит к выводу о том, что оно не обладает различительной способностью.

Словесный элемент «WOODY» расположен в начале обозначения, визуально акцентирует на себе особое внимание, несмотря на его статус неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством слов «WOODY» [ВУ-ДИ] и «WOODENS» [ВУ-ДЕНС], где полностью совпадает начальная часть слов [ВУД]. Отличия в конечной части слов [-И] / [-ЭНС] не приводят к значительным фонетическим отличиям, способным повлиять на вывод о сходстве.

Относительно наличия семантических признаков сходства коллегия отмечает, что словесный элемент «WOODY» является, как указано выше по

тексту, значимым и при его восприятии возникают ассоциации с нечто выполненным из дерева. Словесный элемент «WOODENS» не содержится в словарях, что приводит к выводу о его фантазийном характере и отсутствии сходства по семантическому критерию между сравниваемыми обозначениями.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия, ввиду наличия в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента. Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными. При этом, выполнение слов буквами одного алфавита сближает знаки графически.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют признаки фонетического и графического сходства, что приводит к невозможности вывода о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

В результате анализа однородности испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ *«сигареты электронные; атомайзеры для электронных сигарет; картриджи для электронных сигарет; устройства для нагревания табака с целью ингаляции; электронные ручные нагреватели для нагревания сигарет и табака с целью выпуска жидких растворов никотина для использования в электронных сигаретах; футляры для электронных сигарет; проводные испарители для электронных сигарет; растворы жидкие для электронных сигарет; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел»* и товаров 34 класса МКТУ *«коробки с увлажнителем для сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; спичечницы; табакерки; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству

№850807, установлено, что сравниваемые товары являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид (курительные принадлежности), имеют одно и то же назначение, могут иметь одно и то же место реализации (табачные отделы), маркированные сходными обозначением могут быть смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных 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 установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака фактически ведут разного рода деятельность, не может быть убедительным, поскольку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса фактическая деятельность не учитывается, а анализу подлежат товары, испрашиваемые к регистрации и товары, находящиеся в перечне противопоставленного свидетельства.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение получило правовую охрану в других странах, коллегия отмечает, что данный довод не является весомым, поскольку правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации исследуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2023.**