

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.07.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №915930, поданное Дмитрием Шестерненко, Польша (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.




Оспариваемый товарный знак «AROMA KING» по заявке №2022785133 с приоритетом от 25.11.2022 зарегистрирован 11.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №915930 в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «НКС КОНСАЛТИНГ», 125167, Москва, пр-д Аэропорта, 8, помещ. 45 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 11.01.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №1 за 2023 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №915930 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает на нарушение своего исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству №958982, зарегистрированный в отношении товаров 34 класса МКТУ и имеющий более ранний приоритет (от 07.09.2022), чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №915930. В возражении отмечается, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются тождественными и зарегистрированы в отношении однородных товаров.

В возражении приводятся сведения о том, что правообладателем оспариваемого товарного знака подана заявка на международный знак №1734266 с указанием Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Молдавии и Сербии, что, тем самым, лишает лицо, подавшее возражение, получить правовую охрану своего средства индивидуализации в указанных странах для товаров 34 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №915930 недействительным полностью в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены сведения о товарных знаках по свидетельствам №915930, №958982 и знаке по международной регистрации №1734266.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресам, приведенным в Госреестре. Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80089987062757) правообладатель получил направленное в его адрес уведомление о дате, месте и времени рассмотрения поступившего возражения 18.08.2023, однако свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания

коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии было проведено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.11.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №915930 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №915930 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению господина Шестерненко, нарушение его исключительного права на товарный знак по свидетельству №958982 с более ранним приоритетом. Столкновение исключительного права на указанные товарные знаки позволяет признать господина Шестерненко заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №915930 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №915930 с приоритетом от 25.11.2022 является комбинированным, включает в свой состав

расположенные друг под другом словесные элементы «AROMA», «KING», выполненные буквами латинского алфавита, при этом слово «KING» выполнено более крупным шрифтом и подчеркнуто горизонтальной линией. Над словесным элементом «AROMA» находится изобразительный элемент в виде стилизованной короны. Товарный знак по свидетельству №915930 зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В свою очередь принадлежащий лицу, подавшему возражение,



противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №958982 является комбинированным, имеет приоритет от 07.09.2022, включает в свой состав аналогичные оспариваемому товарному знаку словесные и изобразительные элементы. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №958982 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 34, 35 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия пришла к выводу, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №958982 имеет более ранний приоритет (от 07.09.2022), чем приоритет (25.11.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №915930, при этом усматривается очевидное тождество сравниваемых товарных знаков при наличии однородности товаров 34 класса МКТУ (табачная продукция и курительные принадлежности), для маркировки которых они предназначены.

При этом коллегией было установлено, что заявка №2022793564 на регистрацию противопоставленного товарного знака была подана 21.12.2022. Вместе с тем, приоритет по противопоставленному товарному знаку был установлен по дате конвенционного приоритета. В данном случае датой конвенционного приоритета является дата (07.09.2022) подачи заявки №018757060 на товарный знак в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а именно в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной

собственности. Необходимость учитывать конвенционный приоритет товарного знака следует из положений пункта 1 статьи 1495 Кодекса.

Таким образом, установленное тождество сравниваемых товарных знаков и однородность товаров, для индивидуализации которых они предназначены при наличии более раннего приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №958982 предопределяет вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №915930 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №915930.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №915930 недействительным полностью.**