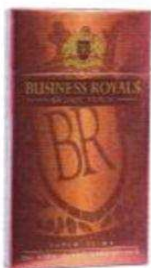


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 20.05.2020, поданное «БР Интернешнл Холдингз Инк.», Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018740561 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018740561, поданной 19.09.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, золотой, белый».

Решение Роспатента от 24.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ по заявке № 2018740561 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

## ROYALS

- [2] по свидетельству № 239440, приоритет от 07.12.2001 (срок действия регистрации продлен до 07.12.2021);



- [3] по свидетельству № 232401, приоритет от 16.11.2001 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2021);



- [4] по свидетельству № 151320, приоритет от 26.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 26.01.2026);

## ROYALS

- [5] по свидетельству № 593799, приоритет от 06.11.2015;



- [6] по свидетельству № 580298, приоритет от 22.01.2015;



- [7] по свидетельству № 687164, приоритет от 16.05.2017;

- **ROTHMANS ROYAL** [8] по свидетельству № 33034, приоритет от 17.08.1966 (срок действия регистрации продлен до 17.08.2026);

- **ROTHMANS ROYALS** [9] по свидетельству № 151319, приоритет от 26.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 26.01.2026);

- **ROTHMANS ROYALS** [10] по свидетельству № 580297, приоритет от 22.01.2015;



- [11] по свидетельству № 636816, приоритет от 12.05.2016;



- [12] по свидетельству № 634747, приоритет от 12.05.2016;



- [13] по свидетельству № 634748, приоритет от 12.05.2016;



- [14] по свидетельству № 634957, приоритет от 12.05.2016;

- **ROYALS BY ROTHMANS** [15] по свидетельству № 620024, приоритет от 09.06.2016;

- **ROYAL BY** [16] по свидетельству № 621012, приоритет от 16.06.2016;

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-16] была предоставлена ранее на имя: «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед», Рут де Франс 17, Бонкур, 2926, Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- элемент «ROYALS» в переводе с английского языка на русский язык означает: «члены королевской семьи». Элемент «BUSINESS» в переводе с английского языка на русский язык означает: «дело, занятие, специальность» (см. электронный словарь: <https://translate.google.ru>). В совокупности словесные элементы «ROYALS» и «BUSINESS» не образуют словосочетание;

- словесный элемент «ROYALS» фонетически и семантически тождественен серии противопоставленных товарных знаков [2-16];

- словесные элементы «BUSINESS ROYALS» и «BRONZE TORCH» выполнены разными шрифтами, на разных уровнях, разным размером, являются независимыми семантически и фонетически.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.05.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.09.2019.

Доводы возражения, поступившего 20.05.2020, сводятся к следующему:

- словесный элемент «BUSINESS ROYALS BRONZE TORCH» подлежит оценке в целом;
- фонетический состав сравниваемых обозначений [1] и [2-16] значительно различается за счет разного словесного, буквенного и звукового состава сравниваемых элементов, а также за счет наличия в заявленном обозначении [1] дополнительных элементов «BUSINESS», «BRONZE TORCH», привлекающих внимание потребителя, воспринимающих обозначения на слух;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-16] имеют существенные визуальные различия. В заявленном обозначении [1] и противопоставленных товарных знаках используются различные печатные шрифты, отличающиеся цветовым исполнением, размером букв. Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются по композиционному построению, цветовому исполнению, способу стилизации;
- экспертизой не учтены особые условия реализации табачной продукции и табачных изделий (выкладка и демонстрация табачной продукции запрещена в торговом объекте). Табачная продукция заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков рассчитана на разных потребителей по экономическому классу. Так, сигареты дорогой марки «BUSINESS ROYALS BRONZE TORCH» не приобретут по ошибке вместо сигарет бюджетной марки «ROTHMANS ROYALS» / «ROYALS»;
- сравниваемые обозначения имеют разную смысловую нагрузку. Так, в заявленном обозначении [1] элемент «BUSINESS ROYALS» можно перевести с английского языка на русский язык как «Бизнес королевской семьи», «Деловые члены королевской семьи», «Бизнес королевский», при этом оно выполнено в одну строку одинаковым шрифтом и воспринимается как словосочетание, а не набор отдельных словесных элементов. Элемент «BRONZE TORCH» можно перевести с английского языка на

русский язык как: «бронзовый факел». Часть противопоставленных знаков содержит слово «ROYALS» («короли, королевские»), другая часть содержит элемент «ROTHMANS ROYALS» («Ротмансы – короли», «Величественные Ротмансы»);

- сравниваемые товары 34 класса МКТУ находятся в разном ценовом диапазоне;

- экспертизой не были приняты во внимание товарные знаки, зарегистрированные на имя разных лиц, со словесным элементом «ROYAL» в отношении товаров 34 класса

МКТУ: **Royal Crown** по свидетельству № 455516, приоритет от 13.01.2011,

правообладатель: ООО «Русьимпорт-Инвест», Москва; **Royal Choice** по свидетельству № 445043, приоритет от 30.09.2011, правообладатель:

ООО «Русьимпорт-Инвест», Москва; **ROYAL CLUB** по свидетельству № 392092, приоритет от 21.10.2009, правообладатель: ООО «Компания «Лидерз Бренд», Москва,



по свидетельству № 530727, приоритет от 28.08.2013, правообладатель:

«Юнион Табакко энд Сигаретте Индастриз Ко.», Иордания и т.д.;

- словесный элемент «ROYALS» (в значении «великолепный, роскошный») носит по сути хвалебный характер и часто используется в качестве положительных качеств и свойств товаров. Заявителем приведены примеры неохраноспособности слова «ROYAL» в ряде товарных знаков;

- слова «ROYAL» / «ROYALS» часто встречаются в маркировке табачной продукции и использование его в сочетании с какими-то другими словами, в составе отличных по смыслу словосочетаний, не может создать у потребителей угрозу смешения с противопоставленными товарными знаками;

- товарные знаки серии «BUSINESS ROYALS» заявителя сосуществуют с товарными знаками правообладателя противопоставленных товарных знаков во многих странах мира.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.05.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены следующие документы:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) – [17];
- результаты онлайн перевода – [18];
- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении словесного элемента «Royal» – [19];
- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении дискламации слова «Royal» – [20];
- перечень товарных знаков принадлежащих заявителю и ассоциированной компании «Индепендент Табако ФЗЕ» в других странах – [21];
- копии свидетельств и публикаций о регистрации товарных знаков заявителя в других странах – [22];
- образцы продукции с сайта [www.independenttobacco.com](http://www.independenttobacco.com) – [23];
- копия решения суда города Кальяри с частичным переводом – [24];
- копия экспертного заключения с частичным переводом – [25];
- распечатки с сайта [www.independenttobacco.com](http://www.independenttobacco.com) – [26].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.05.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.09.2018) заявки № 2018740561 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям 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.

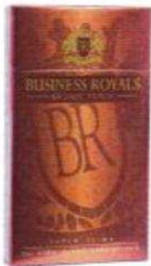
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, представляет собой вертикально расположенный прямоугольник, напоминающий пачку сигарет, в центре которого выполнены стилизованные буквы «BR». В верхней части размещены словесные элементы «BUSINESS ROYALS», «BRONZE TORCH», выполненные буквами латинского алфавита. Элементы «super slims, 20 high class cigarettes» указаны в качестве неохраняемых элементов при подаче заявки. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак; сигареты; сигариллы; сигары; зажигалки для закуривания» в цветовом сочетании: «коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, золотой, белый».

Решение Роспатента от 24.09.2019 оспаривается заявителем в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявителем не было представлено убедительных доказательств того, что словесный элемент «BUSINESS ROYALS» заявленного обозначения [1] воспринимается как устойчивое словосочетание со значениями «бизнес королевской семьи» или «бизнес королевский». Указанное позволяет коллегии оценивать словесный элемент «BUSINESS ROYALS» в качестве двух самостоятельных слов.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:



## ROYALS

- [2] по свидетельству № 239440, приоритет от 07.12.2001 (срок действия регистрации продлен до 07.12.2021);



- [3] по свидетельству № 232401, приоритет от 16.11.2001 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2021);



- [4] по свидетельству № 151320, приоритет от 26.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 26.01.2026);

## ROYALS

- [5] по свидетельству № 593799, приоритет от 06.11.2015;



- [6] по свидетельству № 580298, приоритет от 22.01.2015;



- [7] по свидетельству № 687164, приоритет от 16.05.2017;
- **ROTHMANS ROYAL** [8] по свидетельству № 33034, приоритет от 17.08.1966 (срок действия регистрации продлен до 17.08.2026);
- **ROTHMANS ROYALS** [9] по свидетельству № 151319, приоритет от 26.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 26.01.2026);
- **ROTHMANS ROYALS** [10] по свидетельству № 580297, приоритет от 22.01.2015;



- [11] по свидетельству № 636816, приоритет от 12.05.2016;



- [12] по свидетельству № 634747, приоритет от 12.05.2016;



- [13] по свидетельству № 634748, приоритет от 12.05.2016;



- [14] по свидетельству № 634957, приоритет от 12.05.2016;

**ROYALS BY ROTHMANS**

- [15] по свидетельству № 620024, приоритет от 09.06.2016;

- **ROYAL BY** [16] по свидетельству № 621012, приоритет от 16.06.2016;

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-16] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях. Правообладатель: «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед», Рут де Франс 17, Бонкур, 2926, Швейцария. Противопоставленные товарные знаки [2-7,9-15] образуют серию товарных знаков одного лица – компании «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед» и объединены словесным элементом «ROYALS». Товарные знаки [8,16] включают словесный элемент «ROYAL».

Анализ заявленного обозначения [1] и серии противопоставленных товарных знаков [2-7,9-15], товарных знаков [8,16] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «ROYALS» заявленного обозначения [1] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в серию противопоставленных знаков [2-7,9-15]: «ROYALS» - в переводе с английского на русский язык означает: члены королевской семьи (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Элемент «ROYAL» товарных знаков [8,16] также имеет фонетическое и семантическое вхождение в заявленное обозначение.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-16] разнятся за счет графической проработки обозначения [1] и знаков [3,4,6,7,11-14], а также стандартного шрифтового исполнения товарных знаков [2,5,8-10,15,16]. Вместе с тем, данные различия носят

второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «ROYALS» [1] / «ROYALS / ROYAL» [2-16].

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-16], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

В отношении однородности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 34 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-16], идентичны, имеют общее назначение (для курения), круг потребителей (курильщики), что свидетельствует об их однородности.

Разница в цене табачных изделий заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-16] не приводит к утрате однородности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-16] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя в отношении того, что обозначение «ROYALS» является по сути описательным и часто используемым элементом в табачном бизнесе для обозначения табака высшего качества, признаны коллегией неубедительными. Обозначение «ROYALS» прямого указания на какую-либо характеристику товаров 34 класса МКТУ не содержит. Кроме того, данный элемент является охраноспособным словесным элементом в составе противопоставленных товарных знаков [2-16].

Регистрация обозначений «BUSINESS ROYALS», «ROTHMANS ROYALS» в качестве товарного знака в других странах мира не влияют на выводы коллегии в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В силу независимого делопроизводства доводы заявителя о существовании других товарных знаков на территории Российской Федерации (**Royal Crown**, свидетельство № 455516, приоритет от 13.01.2011; **Royal Choice**, свидетельство

№ 445043, приоритет от 02.02.2010; , свидетельство № 530727, приоритет от 28.08.2013 и т.д.) [12] не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

Также коллегией принято во внимание представленное 14.12.2019 на стадии экспертизы обращение от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-16] и практика палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, поданного правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] в отношении товарного знака заявителя **BUSINESS ROYALS** по свидетельству № 442426, приоритет от 29.07.2010, как несоответствующего требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решением Роспатента от 25.10.2016 данное возражение было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 442426 была признана недействительной полностью.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2019.**