


**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.08.2020 возражение, поданное MONUS d.o.o. (МОНУС д.о.о.), Сербия, г. Белград-Земун (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732170, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019732170, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2019, с испрашиваемым конвенционным приоритетом от 12.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, «*табак; табак для свертывания; табачные изделия; табак жевательный; принадлежности курительные; фильтры сигаретные; спички; сигареты; сигары*».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «REVOLUTION» по свидетельству №500047, зарегистрированным на имя «Токорп Холдинг Би.Ви», в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в сравниваемых обозначениях отсутствует сходство до степени смешения;
- главным элементом, выполняющим основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении, является словесный элемент «FAST»;
- некоторое сходство элемента «Revolution» и противопоставленного товарного знака не приводит к сходству до степени смешения сравниваемых знаков в целом;
- заявитель обладает исключительным правом на словесный и комбинированный знаки «FAST» по международным регистрациям №1385753, №774537, №1034268;
- заявитель является известной сербской компанией, занимающейся производством и продажей сигарет, в том числе, сигарет под товарными знаками с общим элементом «FAST» (см. <https://www.monuscigarettes.com/our-company> и <https://www.monuscigarettes.com/other-brands/fastrevolution>).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты испрашиваемого конвенционного приоритета (12.03.2019) заявки №2019732170 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 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 настоящем пункте, 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 комбинированное обозначение «» состоит из квадрата с геометрическими фигурами и спиралью, а также словесных элементов «FAST» и «R:EVOLUTION», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, *«табак; табак для свертывания; табачные изделия; табак жевательный; принадлежности курительные; фильтры сигаретные; спички; сигареты; сигары»*.

Противопоставленный словесный товарный знак «REVOLUTION» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ *«сигары»*.

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

Коллегия отмечает, что словесный элемент «REVOLUTION» в противопоставленном товарном знаке является единственным и несет основную индивидуализирующую функцию при маркировке товара.

Исполнение словесного элемента «R:EVOLUTION» заявленного обозначения через знак «:» не исключает его восприятия потребителями как слова «REVOLUTION» (где : «revolution» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «революция», «переворот» см. Интернет-переводчик <https://translate.google.com/>)

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «REVOLUTION» в состав заявленного обозначения.

По семантическому критерию сходства, учитывая вышеуказанное значение слова «REVOLUTION», сравниваемые обозначения признаны семантически сходными.

Графически заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения выполнены заглавными буквами одного алфавита – латинского.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства знаков.

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 34 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку содержат либо идентичные, либо однородные товары (табачная продукция и табачные изделия), которые объединены общеродовыми и общевидами признаками, имеют одно и тоже назначение, один круг потребителей и одни и те же каналы сбыта (табачные магазины и табачные павильоны).

Однородность товаров 34 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

В возражении содержится довод заявителя о том, что он является правообладателем знаков по международным регистрациям №1385753, №774537, №1034268, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

Относительно довода заявителя о том, что главным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является элемент «FAST», коллегия отмечает, что при проведении сравнительного анализа комбинированных обозначений, учитывается сходство знаков в целом, а также их отдельных элементов входящих в их состав.

В данном случае в заявленном обозначении словесные элементы «FAST» и «R:EVOLUTION» не образуют словосочетания, поскольку написаны на двух строках и в разном графическом исполнении, в связи с чем анализу подлежит сравнение элементов по отдельности.

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 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2020.**