


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 поступившее 23.08.2023 возражение, поданное Джапан Тобакко Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022782815, при этом установлено следующее.

Обозначение « WINSTON XS COMPACT FLAME » по заявке № 2022782815, поданной 18.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 06.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022782815 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «  » по свидетельству № 654144 (приоритет от 14.07.2017), зарегистрированным на имя Истерн Томбэк энд Тобэкко Ист., Иордания, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;



- с товарным знаком «FLAME» по свидетельству № 711370 (приоритет от 30.05.2018), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мако – Балт», Калининградская область, г. Калининград, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении приведен вывод о том, что:

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «XS» представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера, в связи с чем он не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «COMPACT FLAME» (где «COMPACT» в переводе с английского язык – «компактный; малогабаритный», «FLAME» в переводе с английского язык – «огонь; пламя; горение» (см. Интернет <https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.com/> и др.) в целом не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, поскольку указывает на их свойство, в связи с чем являются неохраняемыми на основании п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.07.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов обозначения «XS» и «COMPACT FLAME»;

- учитывая исключение из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «COMPACT FLAME» в составе заявленного обозначения, противопоставленные товарные знаки не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- единственным охраноспособным элементом заявленного обозначения является слово «WINSTON», не имеющее ничего общего со словом «FLAME» ни по одному критерию сходства, предусмотренному текущим законодательством;

- при сравнении обозначений необходимо учитывать только их охраноспособные элементы;

- отличие сравниваемых обозначений усиливается за счет различного визуального впечатления, которое создаётся при их восприятии, благодаря наличию изобразительных элементов в составе противопоставленных товарных знаков и использованию в них специфической графики;

- словесный элемент «WINSTON» является настолько сильным, что любое обозначение, содержащее его и маркирующее продукцию 34 класса МКТУ, ассоциируется в сознании потребителя исключительно с обозначением, принадлежащим заявителю, а не какой-либо иной компании;

- обозначение «WINSTON» в 2011 году стало самым продаваемым сигаретным брендом в Российской Федерации; с 2008 года сигареты, маркированные обозначением «WINSTON», признаются «Товаром года» в одноименном конкурсе, который проводится Национальной торговой ассоциацией России каждый год (см. <http://tovargoda.info>);

- товарные знаки заявителя, включающие слово «WINSTON», активно и на протяжении десятков лет используются для маркировки продукции заявителя 34 класса МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение однозначно воспринимается как один из товарных знаков, входящих в серию товарных знаков заявителя с общим элементом «WINSTON»;

- потребитель воспримет заявленное обозначение «WINSTON XS COMPACT FLAME» на упаковке продукции 34 класса МКТУ как обозначение продукта общей линейки «WINSTON», разновидности «XS» / «COMPACT FLAME»;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022782815 в отношении товаров 34 класса МКТУ с указанием элементов «XS» и «COMPACT FLAME» в качестве неохраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет (Википедия);
2. Копии дипломов и сертификатов «Товар года» 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2022) подачи заявки № 2022782815 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 пункту 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 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Обозначение « WINSTON XS COMPACT FLAME » состоит из слов «WINSTON», «COMPACT», «FLAME» и элемента «XS», выполненных буквами латинского алфавита в одну строку таким образом, что элемент «XS» расположен между словами «WINSTON» и «COMPACT». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ – *«табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включая бумагу абсорбирующую для курительных трубок; баллончики газовые для зажигалок; сосуды для табака, не из драгоценных металлов; кисеты для табака; бумага сигаретная, папиросная; книжечки курительной бумаги; ящики для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; коробки спичечные, не из драгоценных металлов; кремни; трубки*

курительные, включая трубки, мундштуки для сигарет, папирос; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; части папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, включая наконечники янтарные мундштуков для сигар, сигарет, папирос; сигаретные гильзы; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; пепельницы, не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; машинки для обрезки сигар; спичечницы, не из драгоценных металлов; табакерки, не из драгоценных металлов; зажигалки для прикуривания; спички».

Как справедливо указано в оспариваемом решении, элемент «XS» представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера, в связи с чем он не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не претендует на включение данного элемента в правовую охрану.

Элемент «XS» в силу своего небольшого размера относительно иных элементов обозначения может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Элемент «COMPACT» в переводе с английского языка на русский язык означает «компактный; малогабаритный» (<https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.com/> и др.). Слово «FLAME» переводится на русский язык как «огонь; пламя; горение» (<https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.com/> и др.).

Заявитель не оспаривает вывод о неохраноспособности слов «compact flame», просит указать их в качестве неохраняемых элементов товарного знака. Вместе с тем «те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной

группой потребителей». Соответствующий подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021, постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Восприятие заявленного обозначения, как верно отмечено в возражении, начинается со слова «WINSTON», являющегося элементом, образующим серию товарных знаков заявителя (свидетельства №№ 91365, 360521, 400197, 409890, 411168, 411169, 440339, 657244, 731110, 759288, 765289, 767913, 779638, 783335, 785728, 940891, 968754 и др.). Вместе с тем сказанное не означает того, что иные элементы обозначения относятся к неохраняемым.

В составе заявленного обозначения слова «COMPACT» и «FLAME» выполнены рядом, расположены в конце обозначения после неохраняемого элемента «XS» и могут восприниматься как в качестве словосочетания, так и по отдельности. При этом в качестве устойчивого словосочетания элемент «compact flame» в словарных источниках не обнаруживается.

Применительно к заявленным товарам, являющимся продукцией табачной, изделиями табачными и их частями, емкостями для хранения табака и табачных изделий, мундштуками, принадлежностями курительными, сигаретами электронными и средствами зажигательными, использование элемента «COMPACT» воспринимается в качестве характеризующего размер и / или уплотненность (спрессованность) товаров, при этом в качестве описательного является привычным российскому потребителю (<https://irecommend.ru/srch?query=Compact%20сигареты>).


В свою очередь, слово «FLAME» в значениях «пламя, яркий свет, гореть, пылать, пламенеть» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/899286>) для большинства товаров заявленного перечня (*табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты электронные; табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток*), «*сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включая бумагу абсорбирующую для курительных трубок; сосуды для табака, не из драгоценных металлов; кисеты для табака; бумага сигаретная, папиросная;*

книжечки курительной бумаги; ящики для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; коробки спичечные, не из драгоценных металлов; трубки курительные, включая трубки, мундштуки для сигарет, папирос; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; части папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, включая наконечники янтарные мундштуков для сигар, сигарет, папирос; сигаретные гильзы; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; пепельницы, не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; машинки для обрезки сигар; спичечницы, не из драгоценных металлов; баллончики газовые для зажигалок; кремни; табакерки, не из драгоценных металлов) является ассоциативным, поскольку прямо не характеризует их.

В то же время для товаров «зажигалки для прикуривания; спички», являющихся пламеобразующими приспособлениями, слово «FLAME» воспринимается в качестве характеристики товаров.

Таким образом, на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитывая второстепенное положение рассматриваемых элементов, слово «СОМРАСТ» следует признать неохраняемым элементом для всего заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ, в то время как слово «FLAME» может быть признано таковым лишь для товаров «зажигалки для прикуривания; спички». Для остальных заявленных товаров коллегия не усматривает оснований для признания отсутствия охраноспособности слова «FLAME».

Оспариваемым решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 654144 является комбинированным, состоит из изобразительного фантазийного элемента, напоминающего пламя, и расположенного справа от него слова «FLAME», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Регистрация данного знака произведена в отношении товаров 34 класса МКТУ – «*патока для кальянного табака*».



Противопоставленный товарный знак «**FLAME**» по свидетельству № 711370 является комбинированным, состоит из изобразительного фантазийного элемента, напоминающего пламя, и слова «FLAME», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенного под изобразительным элементом. Регистрация данного знака произведена, в частности, в отношении товаров «*растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; спреи для полости рта для курящих*» 34 класса МКТУ.

Доминирующим элементом обоих противопоставленных товарных знаков, обуславливающим их индивидуализирующую способность, является слово «FLAME». Графические элементы поддерживают акцент на слове «FLAME» в его словарных значениях, указанных выше в настоящем заключении.

«Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется». Такой подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

В данном случае слово «FLAME» включено в состав заявленного обозначения, при этом не составляет с иными элементами обозначения устойчивого

словосочетания, что свидетельствует о наличии признаков фонетического (наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположение близких и совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов, вхождение одного обозначения в другое), визуального (графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово) и смыслового (совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение) сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Коллегия учитывает положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в части учета отсутствия охраноспособности какого-либо элемента. Вместе с тем в данном случае отсутствует ситуация, при которой сходство установлено лишь благодаря сходству неохранных элементов, так как в составе противопоставленных товарных знаков слово «FLAME» не только не относится к неохранным элементам, а напротив, является основным индивидуализирующим элементом.

Присутствие в составе заявленного обозначения сильного элемента «WINSTON» не приводит к отсутствию сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Так, потребителям известны случаи сотрудничества различных компаний в рамках одной рекламной кампании или одной специальной линейки продукции. В связи с этим исследованию подлежит наличие вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которая определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

Заявленные товары 34 класса МКТУ – «табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включая бумагу абсорбирующую для курительных трубок; баллончики газовые для зажигалок; сосуды для табака, не из драгоценных металлов; кисеты для табака; бумага сигаретная, папиросная; книжечки курительной бумаги; ящички для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; коробки спичечные, не из драгоценных металлов; кремни; трубки курительные, включая трубки, мундштуки для сигарет, папирос; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; части папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, включая наконечники янтарные мундштуков для сигар, сигарет, папирос; сигаретные гильзы; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; пепельницы, не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; машинки для обрезки сигар; спичечницы, не из драгоценных металлов; табакерки, не из драгоценных металлов; зажигалки для прикуривания; спички» однородны товарам противопоставленных регистраций «патока для кальянного табака» и «растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; спреи для полости рта для курящих», поскольку они относятся к общей родовой группе – продукция табачная и приспособления для курения. Общая родовая принадлежность обуславливает общие назначение, условия реализации и круг потребителей сравниваемых товаров.

Коллегия отмечает, что известность продукции заявителя, о которой упоминается в возражении, связана именно с табакокурением, как следствие, наличие ранее зарегистрированных на имя иных лиц сходных товарных знаков, охраняемых в отношении товаров для потребления табачной и никотинсодержащей продукции, не позволяет прийти к выводу об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначения и товарных знаков.

При таких обстоятельствах не усматривается оснований для отмены оспариваемого решения, поскольку заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 06.07.2023.