

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Табак-инвест», Белоруссия, Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1383847, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1383847 произведена Международным Бюро ВОИС 12.09.2017 на имя заявителя. Дата территориального расширения знака по международной регистрации № 1383847 на территорию Российской Федерации - 03.08.2020. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «KORONA» по международной регистрации № 1383847 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.07.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1383847. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 1383847 в отношении перечисленных товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации № 1383847 со следующими товарными знаками:

[1] – «**CORONA HERITAGE**» по свидетельству №478152 с приоритетом от 06.10.2011, зарегистрированный на имя Акционерного общества "Донской табак", 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 в отношении товаров 34 класса МКТУ;



[2] – «» по свидетельству №176243 с датой приоритета от 16.05.1997, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАЙ», 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, д. 1а (Финляндия), в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В поступившем 18.11.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.07.2021 в связи со следующим.

По заявлению владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №478152 от 15.09.2021 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака полностью. Дата прекращения правовой охраны: 07.10.2021, соответствующая запись внесена в Государственный реестр: 07.10.2021 и опубликована в официальном бюллетене № 19 за 2021 год.

Учитывая изложенное, заявитель просит снять противопоставление с товарным знаком по свидетельству №478152 ввиду прекращения его правовой охраны.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №176243, то заявитель не согласен с выводами Роспатента о сходстве этого

товарного знака с международной регистрацией №1383847. Сходство, по мнению заявителя, не может быть установлено, так как в противопоставленном обозначении доминирующее положение занимает изобразительный элемент. Словесные элементы при этом выполнены мелким шрифтом и имеют более длинный звуковой ряд за счет присутствия слов «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». По мнению заявителя сопоставляемые обозначения не вызывают ассоциаций с одним и тем же производителем.

Мнение заявителя об отсутствии между сопоставляемыми обозначениями сходства до степени смешения подкрепляется примерами регистраций товарных знаков третьих лиц, содержащих в качестве словесного элемента слово «KORONA» / «КОРОНА» / «CORONA», правовая охрана которым предоставлялась после даты приоритета товарного знака по свидетельству № 176243 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (16.05.1997 г.) в отношении ряда однородных товаров и услуг, а именно товарные знаки по свидетельствам:

- № 792314 «КОРОНА» от 15.01.2021 г. и № 800360 «KORONA» от 04.03.2021 г. (11 класс МКТУ);
- № 304805 «KORONA» от 12.04.2006 г. (29 класс МКТУ);
- № 420724 «КОРОНА KORONA» от 18.10.2010 г. (11 класс МКТУ);
- № 227282 «КОРОНА» от 06.11.2002 г. (03, 05, 29, 35, 42 классы МКТУ);
- № 343426 «КОРОНА» от 07.02.2008 г. (39, 41 классы МКТУ, истек 07.04.2016 г.);
- № 800621 «КОРОНА KORONA» от 07.03.2021 г. (18, 25, 35, 43 (42) классы МКТУ);
- № 687594 «КОРОНА KORONA CORONA» от 12.12.2018 г. (14, 43 (42) классы МКТУ).

Что касается товаров 34-го класса МКТУ, то заявитель выявил информацию о том, что на дату приоритета противопоставленного ТЗ № 176243 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» в отношении однородных товаров действовала регистрация товарного знака № 41235 «LA CORONA» от 06.02.1971 г., истекшая 14.05.2020 г.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1383847 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка сведений по м. р. № 1383847;
2. Предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны по м. р. № 1383847;
3. Распечатка сведений по ТЗ № 478152;
4. Распечатка сведений по ТЗ № 176243;
5. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны по м. р. № 1383847;
6. Перевод слова «Корона»;
7. Словарное значение слова «Корона»;
8. Распечатка статьи «Короны Российской империи» с сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Короны_Российской_империи;
9. Распечатка сведений по товарным знакам со словесными элементами «KORONA» /«КОРОНА» / «CORONA»;
10. Распечатка сведений по ТЗ № 41235;
11. Распечатка сведений о табачной продукции марки «Корона» с официального сайта ООО «Табак-инвест» <https://tabak-invest.by/>;
12. Результаты поискового запроса в системе «Yandex».

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (03.08.2020) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №1383847 правовая база для оценки ее охраноспособности 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Согласно

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).

Знак «KORONA» по международной регистрации № 1383847 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

«CORONA HERITAGE» [1]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №478152 с приоритетом от 06.10.2011 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака досрочно прекращена полностью 07.10.2021 по заявлению правообладателя от 15.09.2021.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №176243 с датой приоритета от 16.05.1997 состоит из словесных элементов «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде натуралистического рисунка короны. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Коллегия учла представленные заявителем сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] и не учитывает его далее при анализе соответствия знака по международной регистрации №1383847 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ сходства знака по международной регистрации № 1383847 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

В знаке по международной регистрации № 1383847 единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «KORONA».

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным. В комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку выполняет словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный элемент, подлежит воспроизведению. Словесные элементы противопоставленного товарного знака [2] представляют собой слова «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». Таким образом, единственный словесный элемент знака по международной регистрации №1383847 полностью фонетически входит в состав словесного элемента противопоставленного товарного знака.

Сравниваемые словесные элементы в целом действительно имеют разную общую длину звукового ряда, однако в противопоставленном товарном знаке фонетически совпадающий словесный элемент стоит первым, как при аудио воспроизведении, так и в композиции обозначения, то есть именно с элемента «КОРОНА» начинается восприятие противопоставленного товарного знака [2].

Семантический критерий сходства не может быть применен, так как словесный элемент «KORONA» является транслитерацией русского слова КОРОНА, при этом в написании буквами латинского алфавита не имеет перевода. При

наличию значения у одного из сопоставляемых словесных элементов семантический анализ сходства не может быть проведен.

С графической точки зрения, сопоставляемые словесные элементы «КОРОНА» и «KORONA» совпадают в написании 4 букв из 6, выполнены стандартными шрифтами. Дополнительные словесные элементы «Российская империя» расположены на отдельной строке ниже под словом «КОРОНА», поэтому не препятствуют ассоциированию сопоставляемых словесных элементов друг с другом в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный словесный элемент, имеющий идентичное фонетическое воспроизведение, за счет чего ассоциируются друг с другом в целом.

Имеющиеся визуальные различия, вызванные разным характером сравниваемых обозначений, а также дополнительными словесными элементами противопоставленного товарного знака [2] не исключают ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1383847 и противопоставленный товарный знак [2] являются в низкой степени сходными, за счет фонетического тождества словесных элементов «КОРОНА»/ «KORONA» и их графического сходства.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 34 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 34 класса МКТУ «Tobacco; chewing tobacco; snuff; herbs for smoking; tobacco pipes; pocket machines for rolling cigarettes; cigarette paper; cigarette filters; cigarette tips; electronic cigarettes; cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarillos; cigars; match holders; matches; lighters for smokers; cigar cutters; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; tips of yellow amber for cigar and cigarette holders; ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; snuff boxes; tobacco jars; tobacco pouches; humidors. (Табак; жевательный табак; нюхательный табак; травы для курения; табачные трубки; карманные машинки для скручивания

сигарет; сигаретная бумага; сигаретные фильтры; наконечники для сигарет; электронные сигареты; сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; мундштуки; спички; зажигалки для курильщиков; кусачки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники из желтого янтаря для сигар и сигарет; пепельницы для курильщиков; плевательницы для потребителей табака; подставки для трубок для табачных трубок; очистители трубок для табачных трубок; табакерки; банки для табака; мешочки для табака; хьюмидоры)» представляют собой табачную продукцию, принадлежности для курения. В то же время товары 34 класса МКТУ «табак; курительные принадлежности; спички» представляют собой родовые позиции по отношению к испрашиваемым товарам 34 класса МКТУ. В частности испрашиваемые товары «Табак; жевательный табак; нюхательный табак; травы для курения; сигаретные фильтры; сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары» являются однородными товару «табак», указанному в перечне противопоставленного товарного знака [2]; испрашиваемые товары «карманные машинки для скручивания сигарет; сигаретная бумага; наконечники для сигарет; электронные сигареты; мундштуки; кусачки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники из желтого янтаря для сигар и сигарет; пепельницы для курильщиков; плевательницы для потребителей табака; подставки для трубок для табачных трубок; очистители трубок для табачных трубок; табакерки; банки для табака; мешочки для табака; хьюмидоры» однородны товарам «курительные принадлежности»; испрашиваемые товары «спички; зажигалки для курильщиков» в части тождественны, а в части являются взаимозаменяемыми с товаром «спички», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Сопоставляемые товары 34 класса МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу, так как совпадают по свойствам, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Принимая во внимание установленную низкую степень сходства знака по международной регистрации № 1383847 и противопоставленного товарного знака [2], а также установленную высокую степень однородности товаров 34 класса

МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], следует сделать вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте и вероятность восприятия их за варианты знака одного и того же производителя.

Таким образом, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1383847 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как повлечет нарушение исключительных прав владельца противопоставленного товарного знака [2] и в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Что касается доводов заявителя о регистрации Роспатентом товарных знаков по свидетельствам № 792314, № 304805, № 420724, № 227282, №343426, № 800621, № 687594, а также зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 41235 «LA CORONA» в период действия противопоставленного товарного знака [2], коллегия отмечает следующее.

Товарные знаки по свидетельствам № 792314, № 304805, № 420724, №227282, №343426, № 800621, № 687594 зарегистрированы в отношении товаров иных классов, нежели товары 34 класса МКТУ, которые были объектом анализа в настоящем деле. Поэтому для проверки неправомерности регистрации перечисленных товарных знаков при наличии прав владельца товарного знака [2], требуется провести не только сопоставление перечней по классам товаров, но и по отдельным позициям, в отношении которых эта охрана предоставлена, что в данном случае выходит за пределы предмета оспаривания по делу.

Товарный знак «LA CORONA» по свидетельству № 41235 визуально и фонетически отличается от знака по международной регистрации №1383847, в отношении которой испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, поэтому в данном случае нельзя ссылаться на идентичность правовой ситуации. Следовательно, приведенные примеры не опровергают сделанных в настоящем заключении выводов относительно несоответствия знака по

международной регистрации № 1383847 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2021.