

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 № 1569106, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1569106 произведена Международным Бюро ВОИС 20.06.2016 на имя заявителя. Дата территориального расширения знака по международной регистрации № 1569106 на территорию Российской Федерации - 03.08.2020. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак « **Корона** » по международной регистрации №1569106 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также включающее изобразительный элемент в виде короны. Роспатентом 06.09.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569106. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1569106 в отношении перечисленных товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации № 1569106 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] – « **КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ** » 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 06.09.2021 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 №1569106. 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 06.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569106 в отношении всех испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка сведений по м. р. №1569106;
2. Предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны по м. р. №1569106;
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 №1569106 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 звукоочетаний 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 обозначения 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 обозначения 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 «  » по международной регистрации №1569106 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также включающее изобразительный элемент в виде короны. 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.



« [2]

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 №1569106 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 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1569106 единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «КОРОНА».

Противопоставленный товарный знак [2] и знак по международной регистрации №1569106 являются комбинированными. 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». Единственным словесным элементом знака по международной регистрации №1569106 является слово «КОРОНА». Таким образом, единственный словесный элемент знака по международной регистрации №1569106 полностью 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 совпадающий словесный элемент стоит первым, как при аудио воспроизведении, так и в композиции обозначения, то есть именно с совпадающего элемента «КОРОНА» начинается восприятие противопоставленного товарного знака [2].

С семантической точки зрения слово «КОРОНА» имеет значение головного убора, являющегося символом монархической власти. Слово «КОРОНА», уточненное словами «РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», не приобретает иного значения в связке с этими словами, а напротив продолжает указывать на символ власти не абстрактно, а в отношении указанного государства - Российской Империи. Следовательно, семантически сравниваемые словесные элементы являются сходными, ввиду схожих заложенных в них понятий и идей.

С графической точки зрения, сопоставляемые словесные элементы «КОРОНА» выполнены стандартными шрифтами буквами одинакового алфавита. 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 и семантически тождественный словесный элемент, имеющий сходное графическое исполнение, 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 №1569106 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными друг с другом, за счет тождества словесных элементов «КОРОНА».

Анализ однородности сопоставляемых товаров 34 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 34 класса МКТУ «Тобакко; tobacco products; cigars, cigarettes; smokers' articles; matches (Табак; табачные изделия; сигары, сигареты; изделия для курящих; спички)» представляют собой табачную продукцию, принадлежности для курения. В то же время товары 34 класса МКТУ «табак; курительные принадлежности; спички» противопоставленного товарного знака [2] представляют собой родовые позиции по отношению к испрашиваемым товарам 34 класса МКТУ. В частности испрашиваемые товары «Табак; табачные изделия; сигары, сигареты; изделия для курящих; спички» являются однородными товару «табак», указанному в перечне противопоставленного товарного знака [2]; испрашиваемые товары «изделия для курящих» однородны товарам «курительные принадлежности»; испрашиваемые товары «спички» идентичны товару «спички», указанном 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 №1569106 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 о вероятности восприятия их за варианты знака одного и того же производителя.

Таким образом, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569106 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 №1569106, 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 №1569106 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 06.09.2021.