


**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 возражение, поступившее 09.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Никтон БиТуСи», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747340, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « DEEP VAPE» по заявке № 2022747340 с приоритетом от 14.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ *«ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок;*

*растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос».*


Роспатентом 09.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022747340 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «VAPE» (в пер. с англ. яз. «вдыхать и выдыхать пар, производимый электронной сигаретой; электронная сигарета. См. <http://m.translate.ru/dictionary/en-ru/vape>; <https://translate.yandex.ru/> и др; в транслит. Вейп – устройство испаряющее ароматизированную жидкость и этим имитирующее курение см. <https://kartaslov.ru/> и др.) в отношении товаров 34 класса МКТУ (а именно: ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, заявленное обозначение со словесным элементом «VAPE» в отношении другой части заявленных товаров 34 класса МКТУ, не может быть зарегистрировано, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно с этим, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с обозначением «», заявленным на регистрацию под №2022730417 (делопроизводство по заявке не завершено), с датой приоритета от 12.05.2022, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бэнэфит Икспириэнс», Санкт-Петербург, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ;



- с товарным знаком «», по свидетельству №387068, с датой приоритета от 21.01.2008, зарегистрированным на имя Лужанской Елены Михайловны, Санкт-Петербург, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ;

**DEEP Pro**

- с товарным знаком «», по свидетельству № 741728, с датой приоритета от 14.05.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОНТАРГЕТ», 127015, Москва, в отношении товаров 09 класса МКТУ (а именно: аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет), признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что словесные элементы «DEEP VAPE» образуют неделимое сочетание, где словесный элемент «VAPE» несет основную смысловую нагрузку;

- в возражении приводятся примеры регистраций, в которых словесный элемент «VAPE» не указан в качестве неохраняемого элемента обозначения;

- заявитель не отрицает определенного семантического значения у слова «VAPE», способного вызывать определенные ассоциации с видом товара, выражает согласие относительно вывода экспертизы о

несоответствии регистрации заявленного обозначения ввиду противоречия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками;

- сходство в одном словесном элементе не может служить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными и способными ассоциироваться у потребителя с одним производителем.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, а именно: *ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные.*

На заседании коллегии, состоявшемся 26.03.2024, коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно было указано, что в отношении такого товара 34 класса МКТУ как *«сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей»*, словесный элемент «VAPE» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. К протоколу заседания были приобщены сведения [1] – статья из Википедии об электронных сигаретах. Заявитель выразил согласие с указанными дополнительными основаниями.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.07.2022) поступления заявки №2022747340 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022747340




заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из словесных элементов «DEEP», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 34 класса МКТУ *«ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные».*

Заявитель выразил согласие с выводом о неохраноспособности элемента «VAPE» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


С учетом того, что заявитель скорректировал испрашиваемый к регистрации перечень 34 класса МКТУ, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса снято.

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



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №976481 (заявленное обозначение по заявке №2020730417) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Deer», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №387068 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Deer», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**DEEP Pro**» по свидетельству №741728 представляет собой обозначение со словесным элементом «Deer», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что элементы «DEEP» и «VAPE» не являются устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Иного материалами возражения не доказано. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности. При этом, согласно примерам регистраций, представленных заявителем словесный элемент «VAPE» присутствует в значительном количестве товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ, указывает на вид товара, что приводит к выводу о том, что оно не обладает различительной способностью, является слабым элементом обозначения.

Словесный элемент «DEEP» расположен в начале обозначения, визуальнo акцентирует на себе особое внимание, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№976481, 387068, 741728 словесный элемент «DEEP» является основным



несущим индивидуализирующую функцию элементом, поскольку лучше запоминается потребителем.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№976481, 387068, 741728 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством индивидуализирующего элемента «DEEP» (где «deer» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «глубокий», «низкий», «насыщенный»).

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия, ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента. Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными. При этом, выполнение слов буквами одного алфавита сближает знаки графически.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что основные индивидуализирующие элементы «DEEP» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№976481, 387068, 741728 фонетически и семантически тождественны, что приводит к невозможности вывода о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

В результате анализа однородности испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ *«ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные»* и товаров 34 класса МКТУ *«ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков*

*для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папирсы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №976481, товаров 34 класса МКТУ «табачные изделия, включая сигареты и папирсы; курительные принадлежности; спички», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №387068, товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №741728 установлено, что сравниваемые товары являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид (курительные принадлежности), имеют одно и то же назначение, могут иметь одно и то же место реализации (табачные отделы), маркированные сходными обозначением могут быть смешаны в гражданском обороте.*

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2024, изменить решение Роспатента от 09.10.2023, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747340 с учетом дополнительных оснований.**