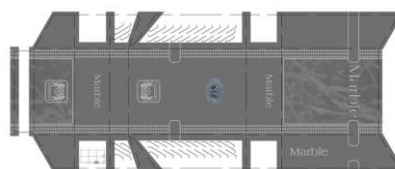
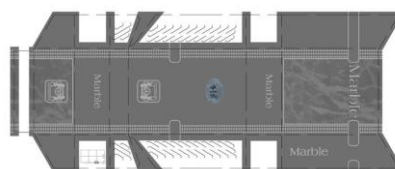


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2024, поданное компанией «Хонгта Тобэкко (Груп) Ко., Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022728099, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022728099 с приоритетом от 28.04.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Роспатентом 28.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022728099 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой изображение развертки коробки для упаковки товара, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохранным на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «FINE TOBACCOS» («FINE TOBACCOS» в пер. с англ. «изысканные табачи»). См. Интернет <https://translate.yandex.ru/>), указывает на качество и свойства заявленных товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса\*.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SINCE 1956» (в пер. с англ. «с 1956 года»). См. Интернет <https://translate.yandex.ru/>) является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку может быть воспринят потребителем как указание на дату основания производства.

Кроме того, в отношении заявленного обозначения выявлен сходный до степени смешения товарный знак «MARBLE», св-во № 705146 с приоритетом от 05.07.2018, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Премиум Альфа", 140011, Московская обл., г.о.Люберцы, г.Люберцы, ул.Авиаторов, 2, корп.1, оф.015, комн.1, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении заявителем изложено следующее:

- заявленное обозначение, кроме элемента "Marble", содержит много других элементов, в том числе изобразительных, выполненных в уникальной манере, которые не могут не привлекать внимание потребителей;

- такие элементы заявленного обозначения, в совокупности, образуют оригинальную композицию, которая в целом не может восприниматься как сходная до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- при исследовании значимости положения элемента "Marble" в заявленном обозначении можно установить, что он не является доминирующим, поскольку выполнен мелким шрифтом;

- при этом, данный элемент не является тождественным противопоставленному товарному знаку, поскольку в них используются различные виды букв (заглавная и строчные в заявленном обозначении; только заглавные - в противопоставленном товарном знаке), различные виды шрифтов (оригинальный в заявленном обозначении; стандартный - в противопоставленном товарном знаке);

- таким образом, заявленное обозначение не будет ассоциироваться у потребителей с противопоставленным товарным знаком;

- потребители табачной продукции, как правило, ориентируются на индивидуальные вкусовые ощущения и имеют специфичные предпочтения, поэтому внимательны при приобретении этих товаров и внимательно относятся к сведениям о производителе.

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

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.04.2022) поступления заявки №2022728099 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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, способ производства или сбыта. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 положениями пункта 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.

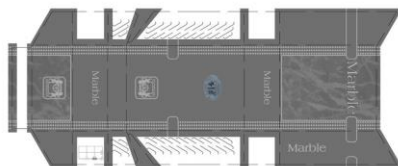
Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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. 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. 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).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2022728099, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в



виде разворота этикетки «», на горизонтальной части которой справа налево расположено повторяющееся три раза и выполненное оригинальным шрифтом слово «Marble». В центральной части этикетки располагается овалообразный элемент, внутри которого расположено стилизованное изображение пагоды, справа и слева от которой располагаются стилизованные изображения лошади и дракона, в основании пагоды расположена линия, под которой оригинальным шрифтом выполнена надпись «Since 1956». Под овальным элементом и в нижней части этикетки внутри квадратной рамки со скругленными углами расположено стилизованное изображение двух фантазийных животных с хвостами, стоящих на задних лапах и держащих в передних лапах стилизованное изображение щита, в центральной части которого в оригинальной графической манере выполнено изобретенное слово. В основании лап животных расположена полоса, под которой оригинальным шрифтом выполнено словосочетание «FINE TOBACCOS». По верхней и нижней сторонам этикетки проходят три ряда повторяющихся точек, верхняя и нижняя части этикетки стилизованы под камень. Правая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ показал, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение представляет собой изображение развертки коробки для упаковки табачной продукции, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, что является основанием для признания ее неохраноспособным элементом обозначения в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «FINE TOBACCOS», который в переводе с английского языка на русский означает «изысканные табаки» (<https://translate.yandex.ru/>), следовательно, указывает на качество и вид заявленных товаров 34 класса МКТУ. В силу своего

пространственного положения словесный элемент «FINE TOBACCOS» заявленного обозначения не занимает доминирующее положение, благодаря чему может быть включен в него в качестве неохраноспособного элемента на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо прочего, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «SINCE 1956», означающий в переводе с английского языка «с 1956 года» (<https://translate.yandex.ru/>), в связи с чем являющийся неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на дату основания производства. Указанный элемент также не занимает доминирующее положение, в результате чего может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №705146 представляет собой словесное обозначение «MARBLE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Как отмечалось ранее, заявленное обозначение является комбинированным. При этом следует учесть, что в комбинированных обозначениях, как правило, основную индивидуализирующую роль играют словесные элементы, поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель и именно они легче запоминаются при восприятии обозначения в целом. В данном случае, индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении несет в себе словесный элемент «Marble».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №705146 показал, что они являются сходными в силу фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов «Marble»/«MARBLE».

Фонетическое сходство основано на тождестве словесных элементов «Marble»/«MARBLE» сравниваемых обозначений.

Семантическое сходство основано на подобии одинаковых заложенных идей, связанных с семантикой словесного элемента «MARBLE» сопоставляемых обозначений, имеющего значение «мрамор» (см. <https://translate.google.ru/>).

Графическое сходство обусловлено выполнением словесных элементов «Marble»/«MARBLE» сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита. При этом коллегия учитывала, что графический критерий сходства, в данном случае, не является определяющим в силу того, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №705146 является словесным и выполнен без каких-либо оригинальных графических проработок.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №705146 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности заявленных товаров 34 класса МКТУ «табак, изделия табачные; сигареты, папиросы; сигары; фильтры для сигарет; портсигары, ящики для сигарет, папирос; пепельницы; спички; зажигалки для прикуривания; трубки курительные; бумага сигаретная, папиросная; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет» и товаров 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; бумага сигаретная, папиросная; кисеты для табака; мундштуки для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; табак; фильтры для сигарет», указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №705146, показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «табачные изделия, курительные принадлежности и аксессуары и емкости, связанные с их использованием», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно функциональное назначение и круг потребителей.

Однородность сопоставляемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.



С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, следовательно, при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №705146 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2024 и оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2023.**