

## 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 04.07.2025, поданное компанией «Имиракл/ Аймиракл (Шэньчжэнь) Текнолоджи Ко. Лтд.», Китай (далее – лицо, подавшее возражение; компания «Имиракл/ Аймиракл»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №979293, при этом установлено следующее.

# ELF BOX

Товарный знак «» по заявке № 2022775086 с приоритетом от 21.10.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.11.2023 за №979293 на имя Дунгуань Долода Текнолоджи Ко., Лтд. (далее – правообладатель) в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«травы курительные; части папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигарет; фильтры для сигарет; ящики для сигарет, папирос; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет».*

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2025 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Аймиракл (ШэньЧжэнь) Текнолоджи Ко., Лтд. совместно с её подразделением Аймиракл (НК) Текнолоджи Ко., Лтд., ведущим предпринимательскую деятельность на территории Великобритании, является создателем бренда вейпов, электронных сигарет и аксессуаров к ним «ELF BAR», реализует продукцию более чем в 80 странах мира, в том числе на территории Российской Федерации;

- в Российской Федерации информация о продукции лица, подавшего возражение, доступна на официальном русскоязычном сайте, а сами товары ввозятся на территорию России и реализовываются через официальных дистрибьюторов, среди которых такие широко известные среди осведомлённых потребителей магазины табачной продукции, как «BABYLON VAPESHOP», «СУПЕР СМОК», «VARDEX»;

- с марта 2022 года Компанией также предпринимаются значительные усилия по презентации продукции «ELF BAR» на различных специализированных выставках, среди которых необходимо упомянуть такие широко известные осведомлённому потребителю мероприятия, как Vape Club Show (2022 год), JohnCalliano Festival (2022-2023 гг.), Vape Club Show (три выставки в 2022 году и одна в 2023 году);

- с целью продвижения известности продукции и повышения уровня осведомлённости потребителя в России лицом, подавшим возражение, также было запущено отдельное направление по развитию официальных страниц бренда в российских социальных сетях и платформах, наглядным примером которой является страница бренда ВКонтакте;

- известность и узнаваемость бренда «ELF BAR» была подтверждена первым в России табачным консалтинговым агентством FEDOTOV GROUP;

- в своих годовых отчётах с глубоким анализом табачного сегмента рынка, включающего долю производителей соответствующей продукции в различных регионах и подсегментах рынка Российской Федерации, за 2023 и 2024 годы, продукция бренда

«ELF BAR» была включена в перечень: самых упоминаемых потребителями брендов жидкостей для электронных систем доставки никотина (далее – «ЭСДН») в 2022 году; брендов по легальному импорту одноразовых ЭСДН в 2022 году; брендов по легальному импорту многоразовых ЭСДН в 2022 году; ТОП-10 брендов легальных одноразовых ЭСДН по долям рынка в 2023 году; самые упоминаемые потребителями бренды многоразовых ЭСДН в 2024 году;

- необходимо упомянуть о значительном количестве судебных дел, инициированных с целью защиты прав Компании на бренд «ELF BAR», против российских юридических и физических лиц, которые в настоящий момент находятся на стадии рассмотрения. Количество и масштаб судебных разбирательств наглядно свидетельствуют не только о высоком уровне осведомлённости о бренде на территории России, но и о его популярности, ввиду которой у ответчиков возникает коммерческий интерес в незаконном использовании товарного знака и реализации продукции;

- использование правообладателем товарного знака по свидетельству № 979293, сходного до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ может способствовать возникновению у потребителей ложных ассоциаций с компанией Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd. (CN) и тем самым вводить потребителей в заблуждение касательно производителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам №№808049, 1016047;

- словесные части обозначения по свидетельству № 979293 и товарных знаков лица, подавшего возражение, содержат фонетически тождественную лексическую единицу [ЭЛЬФ], являющуюся первой, открывающей частью словесной составляющей знака, которая, как известно, определяет большую вероятность фонетического сходства знаков ввиду её доминирующего положения в словесном элементе;

- с точки зрения семантики, товарные знаки компании «Аймиракл» могут быть переведены с английского языка как «эльфийский бар», в то время как обозначение по свидетельству № 979293 может быть переведено как «эльфийский ящик», «эльфийская

коробка», что применительно к перечню товаров 34 класса МКТУ и может вызывать ассоциации с эффектом, оказываемым курительной продукцией и сигаретами, а значит – и с продукцией лица, подавшего возражение, а значит свидетельствовать о семантическом и ассоциативном подобии противопоставляемых знаков;

- графически знаки выполнены буквами латинского алфавита, позволяет сделать вывод о подобии графических картин сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №979293 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Информация о деятельности компании Аймиракл (ШэньЧжэнь) Текнолоджи Ко., Лтд. и её брендах;
2. Информация о ввозе и реализации товаров Аймиракл (ШэньЧжэнь) Текнолоджи Ко., Лтд. в магазинах табачной продукции в России;
3. Официальная страница Компаний и бренда «ELF BAR» в России;
4. Информация об известности бренда «ELF BAR», его реализации в России;
5. Отдельные листы презентаций с упоминанием бренда «ELF BAR» и полные отчёты рынка табачной продукции табачного консалтингового агентства FEDOTOV GROUP;
6. Выдержки из базы данных товарных знаков ФИПС в отношении вышеуказанных обозначений лица, подавшего возражение;
7. Информация о судебных делах и карта магазинов табачной продукции, нарушающих права лица, подавшего возражение, на принадлежащие ему товарные знаки;
8. Копии материалов судебного дела между лицом, подавшим возражение, и Таракановым Иваном Игоревичем, начатое на основании UDRP;
9. Информационные и словарные материалы в отношении семантики обозначений лица, подавшего возражение;
10. Информационные и словарные материалы в отношении семантики обозначения по свидетельству № 979293;

11. Информация о продукции, маркируемой обозначением «ELF BOX»;
12. Копия решения суда по интеллектуальным правам г. Гуанчжоу о привлечении оппонента к ответственности и запрете нарушать права Компании с переводом на английский и русский языки;
13. Копия решения Ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики об аннулировании регистрации № 58515508 на товарный знак «ELF BOX» в Китае с переводом на английский и русский языки.

На дату заседания по рассмотрению возражения отзыв от правообладателя не поступал. Согласно пункту 41 Правил ППС коллегия рассматривала возражение в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.10.2022) товарного знака по свидетельству №979293 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое

не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что данное



лицо является правообладателем товарных знаков «ELFBAR», «» по свидетельствам №№808049, 1016047 с более ранним приоритетом, с которыми оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что благодаря ему сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение «ELFBAR» приобрело известность, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя компании Дунгуань Долода Текнолоджи Ко., Лтд. способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №979293 на основании пунктов 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в доводах возражения, лицо его подавшее, ссылается на норму права, предусмотренную пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, утверждает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

# ELF BOX

Сам по себе товарный знак «» по свидетельству №979293 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В качестве подтверждения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, лицом, подавшим возражение, представлена информация о том, что лицо, подавшее возражение, является ведущим мировым производителем вейпов, электронных сигарет и аксессуаров к ним [1 – статья Википедии, сайт [www.elfbar.ru](http://www.elfbar.ru); копии таможенных декларации [2], информация об известности бренда «ELF BAR», его реализации в России [3, 4 – скриншоты сайтов <https://www.elfbar.ru>, <https://babylonvape.ru/collection/elfbar/>,

[https://supersmoke.ru/category/odnorazovye-ispariteli/disposable\\_producer-is-elf\\_bar/](https://supersmoke.ru/category/odnorazovye-ispariteli/disposable_producer-is-elf_bar/),  
<https://vardex.ru/odnorazovye-sigarety/elf-bar-disposable.html>, <https://eshop.allkalyans.com/catalog/elf-bar-odnorazovye-elektronnye-sigarety/>,  
<https://vk.com/elfbarvape>,  
[https://vapenews.ru/article/reportazh-s-johncalliano-gypsy-fest\\_15660](https://vapenews.ru/article/reportazh-s-johncalliano-gypsy-fest_15660)]; отдельные листы презентаций с упоминанием бренда «ELF BAR» и полные отчёты рынка табачной продукции табачного консалтингового агентства FEDOTOV GROUP [5].

Анализ вышеуказанных сведений показал следующее.

Из сведений, в частности, перевода с китайского языка на русский язык копий таможенных деклараций [2] невозможно установить какой товар и в каком количестве был поставлен. При этом следует отметить, что предполагаемая отгрузка товара не свидетельствует о дальнейшей фактической реализации данного товара на территории Российской Федерации, то есть доведения ее до конечного потребителя.

Отчёты рынка табачной продукции табачного консалтингового агентства FEDOTOV GROUP [5] в отсутствие иных фактических документов о реализации товаров являются декларативными.

Коллегия отмечает, что вышеуказанные сведения не доказывают доведение продукции до конечного потребителя, в связи с чем, невозможно прийти к выводу об объёмах реализуемой продукции лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В отсутствие сведений о фактически реализованных товарах, коллегии не представляется возможным сделать вывод об известности обозначения, используемого лицом, подавшим возражение.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал доводы лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

# ELF BOX

Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №979293 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 34 класса МКТУ «*травы курительные; части папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигарет; фильтры для сигарет; ящички для сигарет, папирос; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет*».

В своем возражении, лицо, его подавшее, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №979293 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса приводит в качестве противопоставлений товарные знаки, зарегистрированные на его имя.

Противопоставленный товарный знак «ELFBAR» по свидетельству №808049 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №1016047 состоит из фантазийного изобразительного элемента и слова «ELFBAR», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №979293 и противопоставленных ему товарных знаков показал следующее.

Относительно фонетического критерия сходства следует отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак может иметь произношение [ЭЛФ-БОКС] и состоит из 6 букв и 7 звуков. Противопоставленный знак может иметь произношение [ЭЛФ-БАР] и состоит из 6 букв и 6 звуков. Фонетически сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку большинство звуков [Э, Л, Ф, Б], 4 их 6, расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://translate.google.com/>) показал, что у словесных элементов «ELFBAR» противопоставленных товарных знаков отсутствует семантическое значение, следовательно, словесный элемент «ELFBAR» является фантазийным. Отдельно следует отметить, что российским потребителям, обладающим знаниями иностранного языка – английского языка, слова «ELF» (где: «elf» в переводе с английского языка на русский язык означает «эльф») - «BAR» (где: «bar» в переводе с английского языка на русский язык означает «бар», «плитка», «брусочек», «стержень», «палка») хорошо знакомы. При этом, данное словосочетание не образует устойчивого словосочетания, могут быть восприняты как отдельные слова «ELF» и «BAR».

Оспариваемый товарный знак «ELF BOX» в переводе с английского языка на русский имеет значение «эльфийская коробка», также следует отметить, что словесный элемент «box» в переводе с английского языка на русский язык имеет значения «упаковка, блок», что по отношению к оспариваемым товарам 34 класса МКТУ может указывать на форму фасовки, в связи с чем, является слабым элементом обозначения. Таким образом, элементом, несущим основную смысловую нагрузку следует признать слово «ELF».

Таким образом, семантическое тождество словесных элементов «ELF» в данном случае является определяющим. При восприятии сравниваемых обозначений, в которых присутствует слово «ELF» у потребителей могут возникнуть одни и те же ассоциативные связи, отсылающие к магическим существам. Указанное свидетельствует о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Графически сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, что приводит к выводу о том, что в данном случае графический критерий сходства не является превалирующим.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют сходное смысловое значение и являются сходными по фонетическому критерию сходства, что приводит к выводу о том что, они являются сходными до степени смешения и способны ассоциироваться друг с другом.

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ, показал следующее.

Оспариваемые товары 34 класса МКТУ *«травы курительные; части папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигарет; фильтры для сигарет; ящички для сигарет, папирос; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет»* являются однородными товарам 34 класса МКТУ *«табак; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет никотиносодержащие; сигареты с фильтром; спреи для полости рта для курящих; зажигалки для прикуривания; фильтры для сигарет; сигареты, папиросы; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; подставки для курительных трубок; кисеты для табака; трубки курительные; ящички для сигарет, папирос; сигары; травы курительные; ящички для сигар; сосуды для табака; пепельницы; спички»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №808049, товарам 09 класса МКТУ *«устройства зарядные для электронных сигарет; аккумуляторы для электронных сигарет»*, поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид товаров (табачная продукция и сопутствующие им товары), имеют одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака 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»).

Принимая во внимание определенную степень сходства сравниваемых обозначений и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности товаров, коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения и противоречии предоставления правовой охраны заявленному знаку подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.07.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №979293 недействительным полностью.**