

## 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 25.12.2023, поданное компанией Джапан Тобакко Инк., Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729272, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 14.07.2022 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1729272 на имя Abdul Ziahudeen trading as KINGS ROYAL TOBACCO, Сингапур в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1729272 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника черного цвета, внутри которого расположен словесный

элемент «XSO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.12.2023, выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1729272 на территории Российской Федерации произведено с нарушением требований пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, правообладателем которых является компания Джапан Тобакко Инк. по международным регистрациям №1337943, №1265945, №1142792, №1151877 и по товарным знакам по свидетельствам №№569409, 799914, 625475, 785728, 767913, 968803, 940128, 940891, 940268, 779295;
- оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;
- товары 34 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 34 класса МКТУ противопоставленных знаков принадлежат к одной и той же группе товаров, имеют одно и то же назначение (товары для курения и курильщиков), реализуются в одном и том же секторе рынка и через одинаковые каналы, обладают одними и теми же характеристиками, изготавливаются с использованием аналогичных технологий;
- противопоставленные товарные знаки содержат элемент «XS», выполненный с различной степенью стилизации, при этом он доминирует в составе указанных товарных знаков и в силу этого определяет общее впечатление при восприятии данной серии товарных знаков. При визуальном сравнении данных обозначений с оспариваемым знаком очевидно, что оспариваемое обозначение также включает в себя элемент «XS» и может быть воспринято как один из вариантов серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- полное вхождение элемента «XS», доминирующего в составе комбинированных товарных знаков Джапан Табакко Инк. в доминирующий элемент «XSO» оспариваемого знака обуславливает и фонетическое сходство сравниваемых обозначений;
- Джапан Табакко Инк. также отмечает, что его продукция 34 класса МКТУ, маркированная с использованием элемента «XS», широко представлена в международном масштабе ещё с 2010 года, в том числе в Российской Федерации;
- в этой связи, при восприятии на упаковке табачной продукции оспариваемого знака, включающего в себя элемент «XS» и в силу этого сходного до степени смешения с товарными знаками компании Джапан Табакко Инк., появляется серьёзный риск возникновения в сознании потребителя вводящего его в заблуждение представления о том, что данная продукция произведена компанией Джапан Табакко Инк.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729272 недействительным в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Результаты Интернет-поиска по запросу «сигареты xs»;
2. Результаты Интернет-поиска по запросу «купить сигареты xs»;
3. Распечатка из Википедии.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты конвенционного приоритета знака (14.07.2022) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

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 настоящем пункте, 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).

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1729272 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1729272 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника черного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «XSO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения поданное компанией Джапан Тобакко Инк. ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением «», поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием

сходного обозначения в области производства табачной продукции, что соотносится с товарами 34 класса МКТУ оспариваемого знака.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем средств индивидуализации, включающих элементы, которые по мнению данного лица являются сходными с оспариваемым знаком, зарегистрированные в отношении товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем, коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по международной регистрации №1729272 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1729272 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 34 класса МКТУ под обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные таким обозначением, с лицом, подавшим возражение.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1729272 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ знака по международной регистрации №1729272 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1337943 [1] представляет собой оригинальную композицию из латинских букв «XS». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1265945 [2] представляет собой оригинальную композицию из латинских букв «XS». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1142792 [3] представляет собой этикетку, на фоне которой расположен

графический элемент, образованный различными линиями, в котором расположены словесные элементы «Winston XStyle», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1151877 [4] представляет собой этикетку, на фоне которой расположен графический элемент, образованный различными линиями, в котором расположены словесные элементы «Winston XSuperslims chillout», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

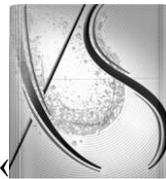


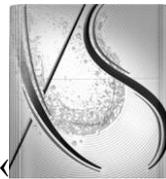
Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №569409 [5] представляет собой оригинальную композицию из латинских букв «XS». Правовая охрана знаку предоставлена в синем цветовом сочетании, в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №799914 [6] является комбинированным и представляет собой этикетку, на фоне которой расположены графические элементы, образованные различными линиями, между которыми расположен словесный элемент «Winston», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены латинские буквы «XS», выполненные стандартным шрифтом. Ниже расположены словесные элементы «LESS

SMOKE SMELL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Буквы «XS», слова «LESS SMOKE SMELL» являются неохраняемыми элементами.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №652475 [7] является комбинированным и представляет собой стилизованный прямоугольник, на фоне которого расположены графические элементы, образованные различными линиями. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №785728 [8] является комбинированным и представляет собой этикетку, на фоне которой расположены графические элементы, образованные различными линиями, между которыми расположены словесные элементы «Winston XStyle», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Ниже расположены словесные элементы «LESS SMOKE SMELL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Слова «LESS SMOKE SMELL» являются неохраняемыми элементами.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №767913 [9] является комбинированным и представляет собой этикетку, на фоне которой расположены графические элементы, образованные различными линиями, между которыми расположены словесные элементы «Winston Caster+», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита в две строки. Ниже расположены словесные элементы «LESS SMOKE SMELL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Слова «LESS SMOKE SMELL» являются неохраняемыми элементами.

Противопоставленный товарный знак «<sup>WINSTON XS SUNRISE</sup>» по свидетельству №968803 [10] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Буквы «XS» являются неохраняемыми элементами.

Противопоставленный товарный знак «<sup>WINSTON XS KINGS BLUE</sup>» по свидетельству №940128 [11] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Словесный элемент «BLUE» является неохраняемым элементом.

Противопоставленный товарный знак «<sup>WINSTON XS COMPACT FROZEN</sup>» по свидетельству №940891 [12] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Буквы «XS» и словесные элементы «COMPACT FROZEN» являются неохраняемыми элементами.

Противопоставленный товарный знак «<sup>WINSTON XS COMPACT ELECTRO</sup>» по свидетельству №940268 [13] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Буквы «XS» и словесные элементы «COMPACT ELECTRO» являются неохраняемыми элементами.

WINSTON / XS REIMAGINED:  
WINSTON PREMIUM BLEND  
WITH LSS TECHNOLOGY,  
FLOWTECH & TACTILE FILTER

Противопоставленный товарный знак « WINSTON / XS REIMAGINED: WINSTON PREMIUM BLEND WITH LSS TECHNOLOGY, FLOWTECH & TACTILE FILTER » по свидетельству №779295 [14] является словесным, состоящим из словесных элементов «WINSTON XS REIMAGINED», «WINSTON PREMIUM BLEND», «WITH LSS TECHNOLOGY FLOWTECH & TACTILE FILTER» выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в четыре строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ. Буквы «XS» и словесные элементы «XS reimagined», «premium blend with technology tactile filter», знак амперсанд являются неохраняемыми элементами.

Коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки [10-13] имеют даты приоритета - 31.10.2022; 29.11.2022; 29.11.2022; 30.12.2022, то есть позже даты приоритета оспариваемого знака – 14.07.2022, в связи с чем не могли являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1729272 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, относительно противопоставленного товарного знака

« WINSTON / XS REIMAGINED: WINSTON PREMIUM BLEND WITH LSS TECHNOLOGY, FLOWTECH & TACTILE FILTER » [14], коллегия отмечает, что согласно пунктам 42 и 43 Правил при определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами в сравниваемых обозначениях.

Однако, поскольку в противопоставленном товарном знаке [14] элемент «XS» выведен из правовой охраны, следовательно, исключительное право на данный элемент у лица, подавшего возражение, отсутствует, в виду чего использование данного элемента какими-либо иными лицами не может нарушать права лица, подавшего возражение в контексте пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-9] показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, противопоставленные товарные знаки [1-9] включают в свой состав элемент «XS», который является сходным со словесным элементом «XSO» оспариваемого знака.

Действительно, коллегия отмечает, что противопоставленные знаки «XS» [1], «XS» [2], «XS» [5] представляют собой латинские буквы «XS», выполненные оригинальным шрифтом.



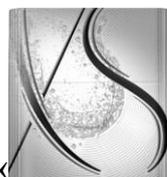
Относительно противопоставленных товарных знаков «» [3],

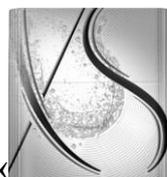


«» [4],



«» [6],



«» [7],



«» [8],



«» [9],

коллегия отмечает, что указанные обозначения содержат сходные графические элементы в виде пересекающихся и волнистых линий, которые, воспринимаются как латинские буквы «XS», выполненные в оригинальной графической манере.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные знаки [1-9] содержат фонетически и семантически сходные элементы «XSO»/«XS».

Так, фонетическое сходство обусловлено вхождением букв «XS» противопоставленных знаков в оспариваемый знак, при этом отличие в наличии буквы «O» в оспариваемом обозначении не является существенным.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «XSO» оспариваемого знака отсутствует в общедоступных

словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Относительно визуального признака сходства, следует отметить, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-9] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент оспариваемого товарного знака выполнен стандартным шрифтом, а противопоставленные знаки [2, 5] выполнены шрифтами близкими к стандартным, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, знаков [1-9], в основу которой положен элемент «XS».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что товары 34 класса МКТУ оспариваемого знака и товары 34 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-9] являются идентичными и относятся к табачным изделиям и курительным принадлежностям, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными знаками [1-9], в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1729272 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2023, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729272 недействительным полностью.**