

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.05.2024 возражение, поданное компанией Джапан Тобакко Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023766451, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MEVIUS SLIDE PACK**» по заявке №2023766451 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.07.2023 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.03.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента от 31.03.2024, сводятся к неохраноспособности указывающего на свойства товаров словесного элемента «**SLIDE PACK**¹» (в переводе с английского языка «задвигать упаковку, выдвигающаяся упаковка», где «**SLIDE**» – скользить; задвигаться; двигать; «**PACK**»

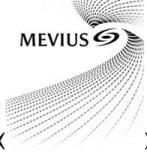
¹ см. <https://woordhunt.ru/word/slide>, <https://woordhunt.ru/word/pack>.

– пачка, упаковка), а также к наличию сходства между заявленным обозначением с противопоставленным товарным знаком с более ранним приоритетом, а именно с товарным знаком «SLIDEPACK» (международная регистрация №909363 с приоритетом от 09.06.2006, срок действия продлен до 08.12.2026), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя компании Philip Morris Brands Sarl, Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel (CH).

В поступившем возражении, а также в дополнении к нему, поступившему в корреспонденции от 12.06.2024, заявитель не опровергает довода экспертизы о том, что словесный элемент «SLIDE PACK» указывает на одну из характеристик упаковки заявленных товаров, которая является выдвижной, тем самым относя его к неохраноспособным элементам.

Вместе с тем заявитель оспаривает вывод экспертизы о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком «SLIDEPACK» по международной регистрации №909363 в силу их разного семантического и фонетического восприятия потребителем.

Заявитель обращает внимание на конкретные обстоятельства рынка, в том числе популярность обозначения «MEVIUS», используемого на территории Российской Федерации с 2012 года как самостоятельно, так и в сочетании с различными элементами, которые индивидуализируют разнообразные линейки табачной продукции компании Джапан Тобакко Инк., продажи которой за период с 2021 по 2023 года составили 338.8, 301.5, 313.2 миллиона пачек соответственно. Заявителем

представлены сведения о принадлежащих ему товарных знаках «» по

международной регистрации №1535815, «» по международной

регистрации №1528662, «» по международной регистрации №1528675,



«MAVIUS» по международной регистрации №1484334, «» по международной



регистрации №1151500, «» по международной регистрации №1525510, «MEVIUS» по международной регистрации №1078676, а также «MEVIUS ORIGINAL» №884446 (слово «ORIGINAL» исключено из охраны).

Как полагает заявитель, заявленное обозначение будет восприниматься заявителем как средство индивидуализации продукции компании Джапан Тобакко Инк., где элемент «SLIDE PACK» вызывает представление о выдвигной пачке линейки «MEVIUS».

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023766451 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

К возражению приложена информация о заявителе и его брендах, а также сведения о продаже продукции «MEVIUS».

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

С учетом даты (24.07.2023) поступления заявки №2023766451 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение 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).

Заявленное обозначение «**MEVIUS SLIDE PACK**» по заявке №2023766451 с приоритетом от 24.07.2023 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ *«табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, жидкости для электронных сигарет, испарители для табака, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, гильзы сигаретные и спички»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «SLIDE PACK» состоит из лексических единиц английского языка «SLIDE» (скользить; задвигаться; двигать) и «PACK» (пачка, упаковка), которые в совокупности для заявленных товаров 34 класса МКТУ вызывают представление о табачной упаковке в виде выдвигающейся пачки.

Применительно к заявленным товарам 34 класса МКТУ названный словесный элемент носит описательный характер, указывая на товар с определенными свойствами, и тем самым подпадает под положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве неохраноспособного обозначения, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023766451 для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ основан на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленным товарным знаком «SLIDEPAK» по международной регистрации №909363 с более ранним приоритетом от 09.06.2006, принадлежащим компании Philip Morris Brands Sarl, Швейцария.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по международной регистрации №909363 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ *«raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (for non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or plated therewith, pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches» / «табак-сырец или произведенный табак; табачные изделия, включая сигары, сигареты, сигариллы, табак для скручивания вручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; заменители табака (для немедицинских целей); курительные изделия, включая папиросную бумагу и трубки, сигаретные фильтры, коробки для табака, портсигары и пепельницы не из драгоценных металлов, их сплавов или с покрытием из них, трубки, карманные машинки для сворачивания сигарет, зажигалки; спички».*

Исследовав перечень товаров 34 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №909363 коллегия пришла к выводу о высокой степени их однородности в силу принадлежности к одной родовой группе – табачная продукция и средства для курения, одинаковому назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что предопределяет вывод о совместной встречаемости этих товаров в гражданском обороте.

Вывод о наличии однородности вышеуказанных товаров не оспаривался заявителем ни в поступившем возражении, ни на заседании коллегии по его рассмотрению.

В части же сопоставительного анализа заявленного обозначения «MEVIUS SLIDE PACK» и противопоставленного товарного знака «SLIDEPAK» по международной регистрации №909363 усматривается следующее.

Так, в составе заявленного обозначения присутствует семантически значимый словесный элемент «SLIDE PACK» и фантазийное слово «MEVIUS» (зарегистрированный товарный знак заявителя). При этом названные словесные элементы воспринимаются по смыслу как независимые друг от друга обозначения, что препятствует восприятию заявленного обозначения в качестве словосочетания в целом и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящего в его состав словесных обозначений «SLIDE PACK» и «MEVIUS» в отдельности.

Названные обстоятельства обуславливают необходимость Обозначение «SLIDE PACK» в силу его английского происхождения произносится как [слайдпэк].

В свою очередь противопоставленный товарный знак «SLIDEPAK» по международной регистрации №909363 включает в свой состав единственный словесный элемент, который отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего в письменности латинский алфавит, что предопределяет вывод о его выдуманном характере.

Присутствие в лексике английского языка словесного элемента «SLIDE PACK» заявленного обозначения и фантазийный характер обозначения «SLIDEPAK» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №909363 нивелирует значение смыслового критерия сходства. Между тем, необходимо отметить, что, несмотря на вывод о неохраноспособности словесного элемента «SLIDE PACK», его начальный элемент «SLIDE», тем не менее, присутствует и в составе противопоставленного товарного знака «SLIDEPAK», находясь при этом в первоначальной позиции, с которой осуществляется восприятие знака в целом, вызывая тем самым одинаковые смысловые ассоциации. Слово «SLIDEPAK» само по себе является сложносоставным, при этом знание грамматики написания элемента «упаковка» именно как «PACK», а не как «PAK» средним российским потребителем может

носить дискуссионный характер. В этой связи представляется довольно высокой угроза ассоциирования сравниваемых обозначений «SLIDE PACK» и «SLIDEPACK» по смыслу.

Необходимо указать, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по международной регистрации №909363 выполнены заглавными буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении, при этом начертание всех графем словесных элементов «SLIDE PACK» и «SLIDEPACK» является одинаковым. Данные обстоятельства обуславливают одинаковое зрительное впечатление от восприятия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В свою очередь по основным факторам фонетического сходства обозначение «SLIDE PACK» (произносится как [слайд-пэк]) и противопоставленный товарный знак «SLIDEPACK» (произносится как [слайд-пак] или [слайд-пэк] в зависимости от владения среднего российского потребителя тем или иным иностранным языком) являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков и одинаковым порядком их расположения, тождеством звучания начальных частей и сходством звучания конечных частей, одинаковым количеством слогов, ударением на одни и те же гласные звуки. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Таким образом, наличие фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений, а также их смысловое ассоциирование друг с другом, приводит к выводу о высокой степени их сходства в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения

определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Что касается приведенных в возражении примеров зарегистрированных товарных знаков заявителя со словесным элементом «MEVIUS» и различными формантами, то их наличие не приводит к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №909363, как и сведения об активной продаже заявителем табачной продукции в сопровождении товарным знаком «MEVIUS».

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023766451 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как способное нарушить существующее исключительное право компании Philip Morris Brands Sarl на принадлежащий ей товарный знак по международной регистрации №909363 на рынке табачных изделий.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2024.