

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 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 14.04.2025, поданное компанией «Шэньчжэнь СКЕ Текнолоджи Ко., Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023767560, при этом установлено следующее.



Заявленное обозначение «» по заявке №2023767560, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «CRYSTAL», зарегистрированных на имя Акционерное общество «И.Т.М.С.», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 38, литер А (ранее «Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк.», 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674), в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ (свидетельства №1014370 с приоритетом от 22.07.2021, №938035 с приоритетом от 13.08.2021, №765077 с приоритетом от 12.11.2019, №781778 с приоритетом от 20.08.2019, №781777 с приоритетом от 17.07.2019).

В поступившем возражении от 14.04.2025 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- несмотря на наличие общего словесного элемента «CRYSTAL» в заявленном и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №938035, оба знака производят совершенно разное зрительное впечатление, заявленное обозначение воспринимается как более оригинальное и динамичное благодаря вертикальной ориентации текста и четкой структурности, противопоставленный же знак «CRYSTAL» выполнен в строгом минималистичном стиле с акцентом на графический элемент,

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «CRYSTAL KENT» (свидетельство №1014370) не являются сходными до степени смешения ввиду различия в общем зрительном впечатлении, а также

фонетических, графических и семантических характеристиках словесных элементов,

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «CRYSTAL KENT MIX PLUS» (свидетельство №765077) не являются сходными до степени смешения, различия в фонетическом, графическом и семантическом восприятии, а также отсутствие визуальных элементов в противопоставленном знаке формируют чёткое разграничение между этими знаками,

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «CRYSTAL MIX KENT» (свидетельства №781778, №781777) не являются сходными до степени смешения, различия в общем зрительном впечатлении, а также фонетические, графические и семантические особенности словесных элементов, с учётом второстепенной роли слова «CRYSTAL» в противопоставленном знаке, создают чёткое разграничение между этими знаками,

- заявленные товары 34 класса МКТУ нельзя признать однозначно однородными товарам противопоставленных товарных знаков, основной ассортимент заявленного перечня: товары для вейпинга и аксессуары, ассортимент противопоставленных знаков: традиционная табачная продукция,

- целевая аудитория «Shenzhen Ske Technology Co., Ltd.» включает пользователей, ищущих инновационные, качественные и более безопасные альтернативы традиционному курению,

- основной акцент противопоставленных знаков сделан на продуктах, связанных с традиционным табакокурением, что наглядно подтверждает их историческую и коммерческую привязку к категории товаров «KENT», никак не связанных с современными устройствами для вейпинга или аксессуарами для электронных сигарет,

- заявителю, «Shenzhen Ske Technology Co., Ltd.», принадлежат права на следующие товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации для

тождественных и/или однородных товаров 34 класса МКТУ: словесный товарный знак «CRYSTAL BAR» по свидетельству №1086025, комбинированный товарный знак «» по свидетельству №989151, указанные обстоятельства сформировали обоснованные ожидания заявителя на единообразное применение норм законодательства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2023767561 в отношении ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ, а именно: *«ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; электронные сигареты для использования в качестве альтернативы традиционным сигаретам; электронные портсигары».*

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия решения об отказе от 31.12.2024,
2. Материалы заявки №2023767557 (свидетельство №1086025),
3. Копия публикации товарного знака №989151,
4. Материалы заявки №2023747786.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (27.07.2023) поступления заявки №2023767560 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

**CRYSTAL
BAR**

Заявленное обозначение «  » является комбинированным, включает словесные элементы «CRYSTAL», «BAR», выполненные буквами латинского алфавита, при этом словесный элемент «BAR» заключен в прямоугольник

черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой серию комбинированных и словесного товарных знаков, выполненных буквами

латинского алфавита: [1] «» по свидетельству №938035, [2] «»

по свидетельству №1014370, [3] «» по свидетельству №781778,

[4] «» по свидетельству №781777, [5] «**KENT CRYSTAL MIX PLUS**» по свидетельству №765077, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки [1-5] образуют серию знаков, объединенных общим словесным элементом «CRYSTAL».

CRYSTAL
BAR

В заявленном обозначении «» словесные элементы «CRYSTAL», «BAR» расположены на двух строчках, элемент «CRYSTAL» размещен вертикально в верхней части знака, а элемент «BAR» - в прямоугольной рамке в нижней части, иным цветом, ввиду чего указанные элементы не образуют фразу или словосочетание. Словесный элемент «CRYSTAL» занимает доминирующее (акцентное) положение в знаке при восприятии обозначения в целом, ввиду прежде всего графического расположения, поскольку выполнен шрифтом гораздо большего размера.

Сравниваемые знаки «» и [1] «CRYSTAL» при произношении имеют близкое фонетическое звучание, поскольку имеют тождественный словесный элемент «CRYSTAL», сходство которого является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков, поскольку именно на данном словесном элементе потребитель акцентирует внимание в первую очередь.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-5] было установлено, что в данном случае присутствует меньшая степень фонетического сходства, поскольку в противопоставленных товарных знаках [2-5] присутствуют дополнительные словесные элементы «MIX» (смесь, <https://translate.academic.ru/mix/en/ru/>), «KENT» (Кент - графство Англии, кругозор, круг знаний, <https://translate.academic.ru/kent/en/ru/>), («PLUS» - добавочное количество, преимущество, <https://translate.academic.ru/plus/en/ru/>), вместе с тем нельзя сделать вывод о полном несхождении знаков, поскольку в сопоставляемых обозначениях содержится тождественный элемент «CRYSTAL», образующий серию товарных знаков [1-5].

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение состоит из двух отдельных самостоятельных лексических единиц: «CRYSTAL» и «BAR» («Crystal» - кристалл, хрусталь, кристальный, <https://translate.academic.ru/Crystal/en/ru/>, «bar» - стержень, полоса, брусок, преграда, <https://translate.academic.ru/bar/en/ru/?ysclid=mhbzqlhh1v276785623>), не образующих фразу или словосочетание, в этой связи заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки обладают определенной степенью сходства за счет присутствия в сравниваемых знаках словесного элемента «CRYSTAL». При этом наличие дополнительных словесных элементов «BAR» и «MIX», «KENT», «MIX PLUS» существенным образом не влияет на

восприятие сравниваемых обозначений, что в совокупности формировало бы разные смысловые образы.

В отношении визуального критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] можно говорить о совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках.

При этом наличие отличных графических элементов в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-4] не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

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

Анализ товаров 34 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

В рамках поданного возражения правовая охрана заявленному обозначению испрашивается исключительно в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ: *«ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; электронные сигареты для использования в качестве альтернативы традиционным сигаретам; электронные портсигары».*

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-5] предоставлена в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ:

[1-5] - сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки (включенные в 34 класс); спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания.

Сопоставляемые товары 34 класса МКТУ в части являются идентичными друг другу (сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет), а в остальной части являются в высокой степени однородными друг другу, так как представляют собой товары одних и тех же родовых групп, назначения и свойств.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5], а также однородность испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ соответствующим товарам 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, их следует признать сходными до степени смешения.

Коллегия также обращает внимание на то, что согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Таким образом, факт наличия серии знаков, объединенных общим словесным элементом «CRYSTAL», входящего в состав заявленного обозначения, усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Установив сходство сопоставляемых обозначений и в части тождество, а в остальной части однородность сопоставляемых товаров 34 класса МКТУ, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций на имя компании «Шэньчжэнь СКЕ Текнолоджи Ко., Лтд.», которые, с точки зрения заявителя, сформировали обоснованные ожидания заявителя на единообразное применение норм законодательства в отношении заявленного обозначения, коллегия сообщает следующее.

Приведенный заявителем товарный знак «CRYSTAL BAR» (свидетельство №1086025, Приложение 2), включающий аналогичные с заявленным обозначением словесные элементы «CRYSTAL», «BAR», имеет, в свою очередь, существенные графические отличия (единый шрифт, заглавные буквы черного цвета без какой –либо графической проработки) с заявленным обозначением, которые являются определяющими в смысловом восприятии указанных товарных знаков.

В этой связи коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельным независимым порядком, а приведенные регистрации товарных знаков, включая, в том числе, товарный знак «» (свидетельство №989151, Приложение 3), не всегда принимаются при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Таким образом, факт наличия иных товарных знаков на имя заявителя (с учетом имеющихся существенных отличий) не может повлиять на вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5], в отношении товаров 34 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 31.12.2024.