

**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 поступившее 31.05.2021 возражение, поданное компанией Премиум Интернешнл Холдинг ЛТД (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019705802, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**PLATINUMSEVEN7**» по заявке №2019705802, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.08.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019705802 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав цифровой элемент «7», который является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, представляет собой простое число, не имеющее оригинального графического исполнения и семантического значения.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «» (по свидетельству №153362 с приоритетом 14.11.1995) в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем 31.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019705802, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ПЛАТИНУМСЭВЕН], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [СЭВЕНС] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение представляет собой неологизм, не имеющий перевода и соответственно словарного значения, в связи с чем невозможно провести анализ на предмет семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019705802 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2019) поступления заявки №2019705802 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 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.

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).

Заявленное обозначение «**PLATINUMSEVEN7**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из цифрового элемента «7», и из словесного элемента «**PLATINUMSEVEN**», выполненного близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак жевательный; ящики для сигарет, папирос; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигареты, папиросы; сигариллы; сигары; сигареты электронные; кремни; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; травы курительные; зажигалки для прикуривания; растворы жидкие для электронных сигарет; коробки спичечные; спреи для полости рта для курящих; табак нюхательный; табакерки; табак».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе цифровой элемент «7», не обладающий различительной способностью, поскольку указанный элемент выполнен стандартным шрифтом, не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как данный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением цифрового элемента «7» из самостоятельной правовой охраны.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком [1], коллегия сообщает следующее.



Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде эмблемы и из словесного элемента «Seven's», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита при помощи апострофа. Указанные элементы размещены на черно-белом фоне. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Как было указано в заключении выше, цифровой элемент «7» заявленного обозначения является неохраняемым, в связи с чем не будет учитываться при анализе соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия обращает внимание на то, что часть «PLATINUM», входящая в состав заявленного обозначения, будет являться слабой по отношению к заявленным товарам 34 класса МКТУ, так как используется различными производителями товаров 34 класса МКТУ (например, в



товарных знаках «**ZINO PLATINUM**», «» по свидетельствам №№ 420149, 431414 и в знаках «ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES BULLET», «ZINO PLATINUM CROWN SERIES BARREL», «ZINO PLATINUM GRAND MASTER» по международным регистрациям №№ 837816, 831023, 789359).

Таким образом, сильным элементом заявленного обозначения выступает часть «SEVEN», которая является фантазийной по отношению к заявленным товарам 34 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], коллегия сообщает следующее.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.



Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав изобразительный и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «SEVEN'S», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Согласно правоприменительной практике, изложенной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оценка сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Указанное свидетельствует о правомерности проведения экспертизы рассматриваемых обозначений как по словосочетанию в целом, так и по каждому слову в отдельности.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что входящая в состав заявленного обозначения сильная часть «SEVEN» фонетически и семантически (в переводе с английского языка обозначает: «семь, семеро» (<https://wooordhunt.ru/word/seven>)) полностью входит в состав

противопоставленного товарного знака [1], что приводит к сходству сравниваемых обозначений в целом и к ассоциированию их друг с другом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 34 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к табачной продукции, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Резюмируя все обстоятельства, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2020.**