

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), рассмотрела возражение, поступившее 05.08.2022, поданное ИП Радченко А.Ю., г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775771, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Churchill Tobacco» по заявке №2020775771 с приоритетом от 29.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775771. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Churchill Tobacco» («Churchill» - формат сигар (<https://cigarday.ru/blog/dlya-novichkov/razmery-i-formaty-sigar/>, <https://historypipe.blogspot.com/2018/10/churchill.html>)), «Tobacco» в переводе с английского языка означает «табак» (<https://wooordhunt.ru/word/tobacco>)) указывают на назначение услуг 35 класса МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**WINSTON CHURCHILL**» (по свидетельству №397234 с приоритетом от 29.11.2007) в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «**CHURCHILL**» по заявке №2020767622 с приоритетом от 27.11.2020, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «Churchill» заявленного обозначения не является известным или общепринятым термином, указывающим на какой бы то ни было вид заявленных услуг и отсутствует в лексических и терминологических словарях. Информация на приведённых экспертизой источников из сети Интернет не может служить подтверждением описательности элемента «Churchill», поскольку данные сайты не являются официальными источниками;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, включающих в себя словесные элементы, относящиеся к формату табака: товарные



знаки «», «», «» по свидетельствам №№658970, 690164, 865727;

- таким образом, элемент «Churchill» не может быть признан описательным в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку прямо не указывает на какие-либо их характеристики, следовательно, обладает достаточной различительной способностью и соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что в отношении противопоставленного обозначения «**CHURCHILL**» по заявке №2020767622 [2] Роспатентом 24.05.2022 было принято решение о признании заявки отозванной, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют (приложение №1);

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020775771, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЧЕРЧИЛЬ ТАБАКО], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [ВИНСТОН ЧЕРЧИЛЬ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, 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;

- противопоставленный товарный знак [1] представляет собой известные имя и фамилию. Заявленное обозначение, в свою очередь, представляет собой

фантазийное словесное обозначение «Churchill Tobассо». Таким образом, российский потребитель легко может различить обозначение, содержащее имя и фамилию, от фантазийного словосочетания, что свидетельствует о семантическом несходстве сравниваемых обозначений;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как изготовление товаров 34 классов МКТУ с одной стороны, и оказание услуг по продвижению товаров с другой стороны, представляют собой принципиально различную деятельность, имеют разный круг потребителей, поэтому не являются однородными.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению заявителем была приложена выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении противопоставленного обозначения по заявке № 2020767622 [2].

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2020) поступления заявки №2020775771 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 «Churchill Tobacco» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «Churchill Tobacco» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Churchill», который имеет несколько значений: 1) озеро в провинции Саскачеван в Канаде (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1678408>); 2) знаменитое шампанское от винного дома «Поль Роже», история создания которого связана с именем Уинстона Черчилля (<https://translate.academic.ru/churchill%2C%20winston/en/ru/>); 3) фамилия известного британского государственного и политического деятеля (https://translate.academic.ru/Уинстон_Черчилль/en/ru/); 4) формат сигар (<http://www.tabak.ru/biblioteca/cigarros/tamanos/>, <https://goldcigars.ru/articles/velikie->

lyudi-i-sigary-uinston-cherchill/, <https://cigarday.ru/blog/articles/sigary-uinston-cherchillya/>). Коллегия отмечает, что словесный элемент «Churchill» заявленного обозначения является многозначным, однако, в совокупности со словесным элементом «tobacco» (в переводе с английского языка означает «табак» (<https://wooordhunt.ru/word/tobacco>)), который также входит в состав заявленного обозначения, будет восприниматься потребителями именно как формат сигар. Таким образом, в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые относятся к услугам по продвижению товаров, данные словесные элементы указывают на ассортиментный ряд данных магазинов/точек продаж, а именно на то, что в данных заведениях продается табачная продукция. Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью и нарушает пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность словесного обозначения «Churchill Tobacco» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме

затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что словесное обозначение «Churchill Tobacco» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «**CHURCHILL**» по заявке №2020767622 с приоритетом от 27.11.2020, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2], коллегия сообщает, что в отношении данной заявки Роспатентом 24.05.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] коллегия находит целесообразным сообщить следующее.

WINSTON
CHURCHILL

Противопоставленный товарный знак «**CHURCHILL**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что они включают

фонетически тождественные словесные элементы «Churchill/CHURCHILL», наличие которых сближает обозначения по фонетическому критерию сходства.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Коллегия отмечает, что сорт табака «Churchill» назван в честь известного политического и государственного деятеля Уинстона Черчилля (<https://cigartime.ru/cigars/lichnosti/cherchill-chetyre-sigarnyh-voprosa/>). При этом противопоставленный товарный знак «WINSTON CHURCHILL» [1] представляет собой имя и фамилию Уинстона Черчилля, выполненных на английском языке. Таким образом, в сравниваемых обозначениях присутствует подобие заложенных идей, что сближает их по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и

услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются сопутствующими товарам 34 класса МКТУ «сигары; сигары (приспособления для обрезания концов); портсигары для сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов» противопоставленного товарного знака [1], поскольку заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам по продвижению товаров и указывают на ассортиментный ряд магазинов, а именно на то, что там продаются различные табачные изделия, в то время как товары 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к табачной продукции (которая может продаваться в табачных киосках и магазинах), следовательно, сравниваемые товары и услуги являются однородными, так как совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров и услуг 34, 35 классов МКТУ, 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 05.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2022.