

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.09.2024, поданное компанией «Имиракл (Шэньчжэнь) Текнолоджи Ко. Лтд.», Китай (далее – лицо, подавшее возражение; компания «Имиракл»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937641, при этом установлено следующее.

Elfworld

Товарный знак «**Elfworld**» по заявке № 2022794118 с приоритетом от 22.12.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.04.2023 за №937641 на имя Шэньчжэнь Фэнгеер Текнолоджи Ко., Лтд, Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.09.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«ELFBAR» по свидетельству №808049 сходного, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров;

- слитное выполнение товарных знаков «ELFWORLD» и «ELFBAR» не устраняет их восприятие потребителями в качестве тождественных по буквенному составу выражений «ELF WORLD» и «ELF BAR»;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому признаку, поскольку оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак включают в себя тождественный словесный элемент «ELF» [«ELFWORLD» - «ELFBAR»];

- сравниваемые товарные знаки являются сходными графически и в целом производят одинаковое зрительное впечатление;

- оспариваемый товарный знак состоит из слов английского языка «ELF» (в переводе с английского означает «эльф», то есть «сказочное существо, дух») и «WORLD» (в переводе с английского «мир»). Противопоставленный товарный знак состоит из слов английского языка «ELF» и «BAR» (в переводе с английского означает «плитка», «пластинка», «стержень», «палка»);

- совпадающий словесный элемент «ELF» имеет самостоятельное смысловое значение и расположен в начале сравниваемых обозначений, с данного элемента начинается восприятие обозначений потребителями. Кроме того, словесный элемент «ELF» является исключительно фантазийным и оригинальным по отношению к товарам 34 класса МКТУ и обладает в отношении них сильной индивидуализирующей (различительной) способностью;

- логическое ударение в сравниваемых товарных знаках падает на элемент «ELF», имеющий самостоятельное смысловое и индивидуализирующее значение;

- слово «ELF» активно используется в маркетинговых компаниях лица, подавшего возражение, и включено в слоган, используемый Имиракл для продвижения своей продукции: «Make it elf, enjoy yourself (с англ. «Сделай это по-эльфийски, наслаждайся» / «Сделай это сказочным, наслаждайся»);

- товары 34 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся как род/вид, имеют одинаковые условия и каналы реализации (табачные магазины и киоски), а также круг потребителей (потребители табака и никотинсодержащей продукции);

- товарные знаки «ELFWORLD» и «ELFBAR» были признаны сходными до степени смешения соответствующими ведомствами Китайской Народной Республики, Швейцарии и Европейского Союза в отношении товаров 34 класса МКТУ (табак и заменители табака);

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение в отношении источника происхождения товара (его изготовителя) в связи с использованием и известностью сходного до степени смешения обозначения лицом, подавшим возражение;

- продукция Имиракл, маркированная противопоставленным товарным знаком, представлена в России с 2020 года и приобрела широкую известность у российских потребителей, предлагалась через авторизованных дистрибьюторов в более чем 10 000 точках продажи. Точки продажи авторизованных дистрибьюторов расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Реутове, Люберцах, Дзержинске, Химках, Краснознаменске, Зеленограде, Одинцово, Балашихе, Мытищах, Мурино, Владивостоке, Владикавказе, Туле, Каспийске, Махачкале, Казане, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Видном и Воронеже;

- в октябре 2022 года бренд «ELFBAR» был признан одним из самых продаваемых брендов альтернативных устройств для курения в России по версии интернет-портала bg.ru. бренд электронных сигарет «ELFBAR» был признан импортером №1 одноразовых ЭСДН в России в 2022 году по версии консалтингового агентства FEDOTOV Group и вошел в перечень наиболее часто упоминаемых потребителями брендов;

- Имиракл также на регулярной основе участвует в российских выставках и тематических мероприятиях, посвященным табачной продукции и электронным сигаретам;

- известность продукции Имиракл, в частности, электронных сигарет и их комплектующих косвенно подтверждается количеством выявленных случаев введения в гражданский оборот контрафактной продукции, маркированной товарным знаком «ELFBAR» по свидетельству № 808049. Так, в связи с выявленными в 2022 и 2023 годах фактами незаконного использования товарного знака «ELFBAR» в арбитражных судах было рассмотрено более 900 дел по заявлению правообладателя товарного знака. При этом как минимум в 656 делах судом было признано нарушение исключительных прав на товарный знак «ELFBAR» и присуждена компенсация за его использование;

- электронные сигареты, маркированные оспариваемым товарным знаком, могут ошибочно восприниматься как товары, произведенные лицом, подавшим возражение;

- риск введения потребителя в заблуждение также значительно усиливается ввиду того, что внешний вид товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком, практически повторяет внешний вид товаров лица, подавшего возражения. При этом компания Аймиракл (ГК) Лимитед (IMiracle (GK) Limited), входящая в группу компаний Имиракл, является правообладателем патентов на промышленные образцы в отношении решений внешнего вида электронных сигарет ELFBAR;

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака по приобретению прав содержат признаки недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937641 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Примеры переводов слова «WORLD» с английского языка на русский;
2. Примеры переводов слова «BAR» с английского языка на русский;
3. Примеры использования лицом, подавшим возражение, слогана «Make it elf, enjoy yourself»;
4. Решение Офиса Европейского Союза по интеллектуальной собственности по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны обозначению по заявке № 18 820 469 с переводом;

5. Решение Федерального института Швейцарии по интеллектуальной собственности по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 805462 с переводом;
6. Решение Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 64828716 с переводом;
7. Письменные объяснения (Аффидавит) лица, подавшего возражение;
8. Копии таможенных деклараций, подтверждающих объем импорта продукции ELFBAR на территорию Российской Федерации в 2022 году;
9. Информация о признании бренда ELFBAR одним из самых продаваемых брендов альтернативных устройств для курения в России по версии интернет-портала bg.ru;
10. Информация о признании бренда ELFBAR импортером №1 одноразовых ЭСДН в России в 2022 году по версии консалтингового агентства FEDOTOV Group;
11. Информация, перечень и примеры судебных решений, принятых по результатам рассмотрения судами дел о нарушении исключительных прав на противопоставленный товарный знак;
12. Информация о промышленных образцах Имиракл.

На дату заседания по рассмотрению возражения отзыв от правообладателя не поступал. Согласно пункту 41 Правил ППС коллегия рассматривала возражение в отсутствие правообладателя.

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

С учетом даты приоритета (22.12.2022) товарного знака по свидетельству №937641 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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 или 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «ELFBAR» по свидетельству №808049 с более ранним приоритетом, с которым оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что благодаря ему сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение «ELFBAR» приобрело известность, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя компании Шэньчжэнь Фэнггер Текнолоджи Ко., Лтд способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937641 на основании пунктов 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Elfworld

Оспариваемый товарный знак «**Elfworld**» по свидетельству №937641 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «Е». Знак охраняется в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В своем возражении, лицо, его подавшее, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №937641 требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса приводит в качестве противопоставления товарный зарегистрированный на его имя.

Противопоставленный товарный знак «ELFBAR» по свидетельству №808049 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №937641 и противопоставленного ему товарного знака показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://translate.google.com/>) показал отсутствие семантического значения у оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, следовательно, сравниваемые обозначения являются фантазийными и проведение семантического анализа не представляется возможным.

Отдельно следует отметить, что в сознании российских потребителей, обладающих знаниями иностранного языка – английского языка, которым слова «ELF» - «WORLD» (где: «elf» в переводе с английского языка на русский язык означает «эльф», то есть «сказочное существо, дух»; «world» в переводе с английского языка на русский язык «мир») и «ELF» - «BAR» (где: «bar» в переводе с английского языка на русский язык означает «бар», «плитка», «пластинка», «стержень», «палка») хорошо знакомы, также не возникнут одни и те же ассоциативные связи при восприятии сравниваемых знаков. Указанное обусловлено тем, что при восприятии оспариваемого обозначения могут возникать ассоциации с миром эльфов и иных сказочных существ, а при восприятии противопоставленного знака возникает множество различных и не связанных между собой ассоциаций ввиду множественности значений слова «bar» (см. приложение к возражению «bar»).

Относительно фонетического критерия сходства следует отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак может иметь произношение [ЭЛФ-ВОРЛД] и состоит из 8 букв и 8 звуков. Противопоставленный знак может иметь произношение [ЭЛФ-БАР] и состоит из 6 букв и 6 звуков. Фонетически сравниваемые обозначения следует признать несходными, поскольку они состоят из

разного количества букв и звуков. Оспариваемый товарный знак имеет большую длину произношения и больший по количеству буквенный ряд. Часть – ВОРЛД полностью отличается звуковым рядом от части – БАР противопоставленного товарного знака.

Графически сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, что приводит к выводу о том, что в данном случае графический критерий сходства не является превалирующим.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки несут различное смысловое значение и не являются сходными по фонетическому критерию сходства, что приводит к выводу о том, они не являются сходными до степени смешения и не способны ассоциироваться друг с другом.

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ, показал следующее.

Оспариваемые товары 34 класса МКТУ *«ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; бумага сигаретная, папиросная; кальяны; коробки спичечные; мундштуки для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты, папиросы; сигареты электронные; сигариллы; сигары; табак; трубки курительные; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок»* являются однородными противопоставленным товарам 34 класса МКТУ *«табак; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет никотиносодержащие; сигареты с фильтром; спреи для полости рта для курящих; зажигалки для прикуривания; фильтры для сигарет; сигареты, папиросы; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; подставки для курительных трубок; кисеты для табака; трубки курительные; ящички для сигарет, папирос; сигары; травы курительные; ящички для сигар; сосуды для табака; пепельницы; спички»*, поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид товаров (табачная продукция), имеют одни и те же каналы сбыта и круг потребителей. Вместе с тем, как установлено выше, обозначения которыми

маркируются сравниваемые товары не являются сходными до степени смешения, что приводит к выводу о том, что сравниваемые товары не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае, поскольку сравниваемые обозначения признаны несходными до степени смешения, то однородные товары 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не будут смешаны в гражданском обороте.

Коллегией были приняты во внимание представленные в материалы дела решения судебных инстанций зарубежных государств [4-6], согласно которым сравниваемые обозначения были признаны сходными до степени смешения. Следует отметить, что при рассмотрении сходства сравниваемых обозначений в иностранных юрисдикциях применяются иные правовые подходы, нежели чем на территории Российской Федерации. В связи с изложенным, данный довод лица, подавшего возражение, не может быть принят в качестве убедительного, в пользу признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в доводах возражения, лицо его подавшее, ссылается на норму права, предусмотренную пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, утверждает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

Elfworld

Сам по себе товарный знак « » по свидетельству №937641 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В качестве подтверждения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения [3, 7-12]: примеры использования лицом, подавшим возражение, слогана «Make it elf, enjoy yourself» [3]; письменные объяснения (аффидавит) лица, подавшего возражение [7]; копии таможенных деклараций, подтверждающих объем импорта продукции ELFBAR на территорию Российской Федерации в 2022 году [8]; информация о признании бренда ELFBAR одним из самых продаваемых брендов альтернативных устройств для курения в России по версии интернет-портала bg.ru [9]; информация о признании бренда ELFBAR импортером №1 одноразовых ЭСДН в России в 2022 году по версии консалтингового агентства FEDOTOV Group [10]; информация, перечень и примеры судебных решений, принятых по результатам рассмотрения судами дел о нарушении исключительных прав на противопоставленный товарный знак [11]; информация о промышленных образцах Имиракл [12].

Анализ вышеуказанных сведений показал следующее.

Из сведений, в частности, перевода с китайского языка на русский язык копий таможенных деклараций [8] невозможно установить дату отгрузки товара (одноразовые электронные сигареты марки «ELFBAR») на территорию Российской Федерации и осуществление данной отгрузки фактически, поскольку такие данные отсутствуют. При этом следует отметить, что предполагаемая отгрузка товара не свидетельствует о дальнейшей фактической реализации данного товара на территории Российской Федерации, то есть доведения ее до конечного потребителя.

В представленном переводе с китайского языка на русский язык аффиदेвиата [7] указано, что количество товаров, импортируемых компанией «Имиракл» в Россию по состоянию на 2022 г., составляет более 1 600 000 единиц, что в отсутствии документов, подтверждающих фактическую реализацию товаров, следует признать голословными сведениями.

Также из аффидевиата следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Бабилон Вардекс Ритсйл» и Общество с ограниченной ответственностью «Сигарный Дом Фортуна» уполномочены компанией «Имиракл» выступать в качестве

официальных дистрибьюторов на территории России. Вместе с тем, сведений о фактической деятельности данных компаний также в материалы дела не представлено.

Сведения [8, 9] в отсутствии иных доказательств не могут достоверно иллюстрировать известность обозначения «ELFBAR» среди потребителей Российской Федерации. Представленный перечень и примеры судебных решений, принятых по результатам рассмотрения судами дел о нарушении исключительных прав на противопоставленный товарный знак [11]; информация о промышленных образцах Имиракл [12] подтверждают лишь активную позицию лица, подавшего возражение, занимаемую им при защите исключительных прав.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что в отсутствии сведений об объёмах фактически реализованной продукции на территории Российской Федерации, невозможно прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено социологического исследования, свидетельствующего о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отдельно следует отметить, что рассмотрение вопроса о наличии в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №937641.