

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бэнэфит Икспириэнс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023705378, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2023705378, поступившей 27.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023705378 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «**GITANES**» по международной регистрации № 1155264 с приоритетом от 20.05.2021, зарегистрированным на имя Societe Nationale

d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU, Париж, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 03.06.2024 г. был заключен договор передачи прав по заявке № 2023705378 на имя ООО «Универсальная Сигаретная Мануфактура», но учитывая то, что 12.06.2024 г. был вынесен отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака, передача прав не была зарегистрирована Роспатентом;

- заявителем в отношении противопоставленного товарного знака 13.12.2024 г. был инициирован процесс досрочного прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования;

- компании ООО «Универсальная Сигаретная Мануфактура» и ООО «Бэнэфит Икспириэнс» ведут совместную деятельность, связанную с производством и реализацией табачной продукции, ими было принято решение подавать исковое заявление от имени ООО «Универсальная Сигаретная Мануфактура», право на обращение в суд было предано истцу по договору цессии;

- в ходе рассмотрения дела № СИП-1422/2024 Судом по интеллектуальным правам 15.04.2025 г. вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 1155264 в отношении всех товаров 34 класса вследствие его неиспользования;

- заявителем планируется подача на регистрацию договора уступки прав по заявке № 2023705378 на имя ООО «Универсальная Сигаретная Мануфактура».

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака

по заявке № 2023705378 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

С возражением представлен следующий материал:

1. Договор уступки прав по заявке № 2023705378.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 26.05.2025, заявителю на основании пункта 45 Правил ППС было указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Коллегией приобщены в материалы дела источники, а именно распечатки с сайтов:

2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gitanes>;

3. <https://web.archive.org/web/20220402010810/https://www.tabacum.ru/gitane.html>;

4. <https://web.archive.org/web/20200918101648/https://irecommend.ru/content/sigarety-gitanes-sinii>;

5. <https://irecommend.ru/content/luchshie-na-rossiiskom-rynke>;

6. https://rubrikator.org/items/sigarety-gitanes_63526;

7. <https://dzen.ru/a/XYmQ1pWqnwCxN2Jg>.

В ответ на новые мотивы коллегии заявитель отметил следующее:

- заявитель выражает несогласие с мнением коллегии и считает, что ссылки, приведенные в Приложении, не являются подтверждением введения потребителя в заблуждение;

- коллегия ограничилась констатацией факта наличия у потребителей соответствующих ассоциаций без должной мотивировки своей позиции и в отсутствие каких-либо доказательств;

- возникновение у потребителей тех или иных ассоциативных связей не может быть установлено только лишь на основании информации, внесённой в энциклопедию свободного наполнения «Википедия», и присутствия её на сайтах без анализа количества просмотров, цитирований и охвата аудитории;

- охват аудитории на указанных сайтах не является значимым для констатации введения потребителя в заблуждение – не более 15 отзывов и давность их более 10

лет назад, следовательно, они не могут подтверждать широкую известность российскому потребителю обозначения «GITANES»;

- предоставленные сведения не демонстрируют реального значительного объёма реализации продукции «GITANES», неясно какова была территория её распространения и какое количество лиц было ознакомлено с ней, когда последний раз товар был в реализации, и невозможно сделать вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров;

- правовая охрана товарного знака «GITANES» по международной регистрации № 1155264 французской компании досрочно прекращена;

- разработана этикетка, которая совершенно отличается от дизайна сигарет, которые когда-то производились французской компанией, и на упаковке будет представлена достоверная информация о производителе, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- поколения потребителей меняются и имеют новые пристрастия и вкусы, поэтому если сигареты были в продаже в 2005 году, это не означает, что нынешний потребитель может знать о них и будет введён в заблуждение появлением сигарет, маркированных обозначением «GITANES».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.06.2023 поступило обращение от заинтересованного лица – компании Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU, Париж, Франция, в котором выражено возражение относительно возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.01.2023) поступления заявки № 2023705378 на регистрацию товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 учётом 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Обозначение «» по заявке № 2023705378 представляет собой комбинированное обозначение, состоит из прямоугольника, в центральной части которого расположен словесный элемент «GITANES», выполненный оригинальным шрифтом в латинице, на фоне нескольких вертикальных прямоугольников разного цвета, одинаковой длины и ширины, которые разделены белыми полосами. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 34 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

Наиболее значимым элементом заявленного комбинированного обозначения является слово «GITANES», обеспечивающее восприятие обозначения и его запоминание потребителями, а также обуславливающее отличительную функцию обозначения в целом. Изображение в виде вертикальных прямоугольников разного цвета, является второстепенным элементом.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023705378 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению, препятствовал знак по международной регистрации № 1155264.

Противопоставленный знак «**GITANES**» по международной регистрации № 1155264, включает словесный элемент «GITANES», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак представлены фонетически тождественными элементами «GITANES» / «GITANES»: фонетическое сходство определяется наличием полностью совпадающих звуков в начальной части обозначений, идентичным их расположением, близостью состава гласных и согласных, а также вхождением одного обозначения в другое.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением. В обоих обозначениях используется один и тот же алфавит (латиница), идентичное расположение букв.

С точки зрения смыслового критерия, заявленное обозначение и противопоставленный знак «GITANES» с французского языка на русский язык переводится как «ЦЫГАНЕ», «ЦЫГАНСКИЕ» (см. Интернет https://translate.yandex.ru/?source_lang=fr&target_lang=ru&text=GITANES, <https://translate.google.ru/?sl=fr&tl=ru&text=GITANES&op=translate>). При этом семантический критерий в данном случае является второстепенным при сравнительном анализе, поскольку для среднего потребителя, не владеющего французским языком, словарные значения слов неизвестны.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются фонетическим и смысловым тождеством, графическим сходством, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся следующие.

Заявителем в отношении противопоставленного знака по международной регистрации № 1155264, 13.12.2024 был инициирован процесс досрочного прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования в течение трех лет с даты инициирования процедуры.

По результатам рассмотрения дела Судом по интеллектуальным правам вынесено решение от 15.04.2025 по делу № СИП-1422/2024 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной

регистрации № 1155264 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, вследствие его неиспользования.

Согласно сведениям Бюллетеня ВОИС по международным знакам, правовая охрана знака по международной регистрации № 1155264 прекращена в связи с досрочным прекращением правовой охраны. Запись о прекращении правовой охраны внесена в Бюллетень 25.09.2025 № 2025/37.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1155264 более не препятствует регистрации на имя заявителя обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Вместе с тем коллегией выявлено, что заявленное обозначение воспроизводит название продукции «GITANES», используемое компанией Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes для маркировки табачных изделий, однородных заявленным. В связи с этим оно не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Анализ восприятия слова «GITANES» в качестве указания на продукцию французской компании Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes показывает, что обозначение ассоциируется с известной маркой сигарет, имеющей длительную историю производства.

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет [2-7], сигареты GITANES были впервые выпущены во Франции в 1910 году. Производитель марки — Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), основанная в 1811 году, — с конца XX века входила в состав Altadis, а позднее в группу Imperial Tobacco.

Кроме того, сведения из открытых источников [2-7] показывают, что российские потребители задолго до даты подачи заявки № 2023705378 были осведомлены о принадлежности обозначения «GITANES» французскому производителю Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA). В период 2009–2014 годов в сети Интернет размещались отзывы российских пользователей, упоминающие Gitanes как французские сигареты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.06.2023 поступило обращение от заинтересованного лица – компании Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU, Париж, Франция, в котором выражено возражение относительно возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

В обращении указывается, что товарный знак «GITANES» компании Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU, входящей в группу Imperial Tobacco, является широко известной, культовой маркой французских сигарет, производство которых было запущено в 1910 году и имеет длительную историю.

Вместе с тем способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе. Применение пункта 3 статьи 1483 Кодекса связывается с ситуациями, когда потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с конкретным производителем.

Заявленные товары 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; емкости для хранения табака и табачных изделий; зажигалки для прикуривания; изделия табачные и их части; кальяны; кисеты для табака; книжечки папиросной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; мундштуки; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; принадлежности курительные; приспособления для чистки курительных трубок; продукция табачная; продукция, не включенная в другие группы; растворы жидкие для электронных сигарет; резак для сигар; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей;

сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; средства зажигательные; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос» относятся к табачной продукции. Поскольку известность наименования «GITANES» связана с табачной продукцией, то для таких товаров ассоциативная связь обозначения «GITANES» с продукцией конкретного изготовителя является высокой.

Несмотря на прекращение действия международной регистрации № 1155264, в сети Интернет сохраняются многочисленные упоминания и отзывы о сигаретах «GITANES», характеризующие их как известную французскую продукцию, что свидетельствует о возможности сохранения у потребителей ассоциативной связи с конкретным производителем - Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes.

В связи с этим можно сделать вывод о правомерности применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2025, изменить решение Роспатента от 12.06.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023705378 с учетом дополнительных оснований.