

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2025, поданное ОЛСЕН Сполка Цивилна Йерзи Цзернек, Катарзына Цзернек, Польша (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024736588, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2024736588, поданной 03.04.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.04.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ «антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск карнаубский; газ для освещения; газ нефтяной; газолин [топливо]; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий для промышленных целей; жир шерстный; жиры для консервации кожи; жиры твердые; жиры

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 04 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

TABU TABU makeup ТАБУ мейкап
- с товарными знаками « », « », « »,
зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью

«АРЛАБ», 357100, Ставропольский край, г.о. город Невинномысск, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 61 (св-во № 1033187, приоритет от 16.11.2023 г.; св-ва №№ 1023066, 1004817, приоритет от 03.10.2023 г.), в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными части заявленных товаров 04 класса МКТУ;



- с товарным знаком «ТАБУ», зарегистрированным на имя Черняева Максима Александровича, 385121, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, Тургеневское ш., 3А/17, кв. 8 (св-во № 944879, приоритет от 10.10.2022 г.), в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными части заявленных товаров 04 класса МКТУ;



- с товарным знаком «Табоо», зарегистрированным на имя Нестерова Константина Евгеньевича, 129626, Москва, Рижский пр-д, д. 11, кв. 61 (св-во №806778, приоритет от 09.09.2020 г.), в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными части заявленных товаров 04 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 04 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 14.08.2025 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводами экспертизы относительно противопоставления товарных знаков №1033187, №1023066, №1004817 и не возражает относительно исключения из правовой охраны заявленного обозначения товаров 04 класса МКТУ, сходных до степени смешения с товарами 03 класса МКТУ, а именно «воск [сырье]; воск для ремней; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; ланолин;

ланолин для производства косметики; лигроин; мази лыжные; масла для красок; масла для тканей; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; свечи ароматические; смазки консистентные для ремней; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли»;

- заявитель не согласен с выводами экспертизы о том, что заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками №№944879, 806778 и регистрация невозможна для части заявленных товаров, а именно: «газ топливный», «уголь для кальяна»;

- товары 04 класса МКТУ «газ топливный, уголь для кальяна» являются источниками энергии (топливом), предназначенными исключительно для процесса горения и генерации тепла;

- «табачные изделия» 34 класса МКТУ являются готовыми к потреблению продуктами, предназначенными для курения или иного использования потребителем;

- таким образом, сопоставляемые товары отличаются функциональным назначением, природой товаров, производителями, каналами сбыта и потребительским восприятием;

- назначением товаров 04 класса МКТУ «газ топливный» является обеспечение процесса горения, выделение тепла, его можно использовать как для бытовых нужд, так и в промышленных целях;

- круг потребителей товаров 04 класса МКТУ «газ топливный» не совпадает с кругом потребителей товаров 34 класса МКТУ, поскольку «газ топливный» не является потребительским товаром, не используется потребителем напрямую, а, как правило, используется в промышленности;

- таким образом, товары 04 класса «газ топливный» и товары 34 класса МКТУ, представляющие собой табачную и сигаретную продукцию, не являются однородными на основании того, что у них разный круг потребителей, разное назначение, цель применения, эти товары не являются взаимозаменяемыми или

взаимодополняемыми, поскольку имеют совершенно разные функции, условия их реализации различны, при этом табачная продукция продается в розничных магазинах, топливный газ же, как правило, продается оптом в промышленных целях, то есть чаще реализуется не конечному потребителю, а производителям;

- товары 04 класса МКТУ «уголь для кальяна» также относятся к группе топливных материалов, функцией угля для кальяна является обеспечение процесса горения, выделение тепла для нагрева чаши кальяна;

- таким образом, уголь для кальяна является инструментом для доведения табака до состояния, пригодного для курения, является внешним источником энергии, однако не является неотъемлемой частью табачного изделия, не является их компонентом;

- товары 04 класса МКТУ четко определены как «масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили и свечи для освещения», пояснения включают: «топливо, в том числе моторное топливо», «горючие брикеты», «осветительный газ», «горючее для двигателей», но при этом абсолютно отсутствует упоминание связи с табаком или его потреблением;

- основная функция товаров 04 класса МКТУ это обеспечение энергии (свет, тепло, движение), в то время как товары 34 класса МКТУ четко определены как «табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички», пояснения включают: «нюхательный табак», «курительные травы», «некоторые принадлежности и емкости, связанные с потреблением табака и изделий для курения, например, зажигалки, пепельницы, банки для табака, табакерки, сигарные ящики, оборудованные увлажнителем»;

- например, зажигалки и спички как источники огня отнесены к 34 классу МКТУ как курительные принадлежности, но это исключение, подчеркивающее их прямую связь с процессом зажигания табака, в свою очередь, уголь для кальяна не выполняет функцию зажигания непосредственно табака, он обеспечивает

поддержание горения, нагрева опосредованно, через нагревание чаши, без взаимодействия с табачной продукцией, без открытого горения, поджигания;

- таким образом, назначением товаров 04 класса МКТУ «уголь для кальяна» является генерация тепла, а назначением товаров 34 класса МКТУ является непосредственно потребление табачной продукции;

- на основании изложенного, отсутствие однородности заявленных товаров и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков №№ 944879, 806778, ведет к отсутствию сходства до степени смешения между данными обозначениями.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.04.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 04 класса МКТУ «газ топливный; уголь для кальяна».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.04.2024) 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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, а именно 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», включающее вытянутый по горизонтали прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Taboo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изогнутые линии расположены над первой буквой «Т» и под словесным элементом.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Ввиду того, что заявитель оспаривает возражение только для части заявленных товаров 04 класса МКТУ «газ топливный; уголь для кальяна» товарные знаки по свидетельствам №№1033187, 1023066, 1004817, которые были признаны сходными до степени смешения в отношении части заявленных товаров 04 класса МКТУ «воск [сырье]; воск для ремней; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; ланолин; ланолин для производства косметики; лигроин; мази лыжные; масла для красок; масла для тканей; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; препараты,

препятствующие проскальзыванию ремней; свечи ароматические; смазки консистентные для ремней; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли» могут быть сняты в качестве противопоставлений.

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№944879, 806778, коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №944879 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее вытянутый по вертикали прямоугольник, разделенный на три части серого, белого, черного цветов, внутри которых расположен один и тот же словесный элемент «ТАБУ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №806778 представляет



собой обозначение «», включающее в себя словесный элемент «Taboo», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Следует отметить, что в заявленном комбинированном обозначении и противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №944879 основными элементами являются словесные элементы «Taboo» и «ТАБУ», так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что словесный элемент «Taboo» заявленного обозначения полностью фонетически и семантически входит в состав противопоставленных

товарных знаков, содержащих словесные элементы «Taboo» и «ТАБУ», ввиду чего коллегией установлена высокая степень их сходства. В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №944879 словесный элемент «ТАБУ» является транслитерацией буквами русского алфавита слова «Taboo».

Словесный элемент «Taboo» в переводе с английского языка на русский язык означают «табу» - запрет, наложенный на что-либо (<https://translate.google.com/>, <https://dic.academic.ru/>).

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы «Taboo», «Taboo» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №806778 являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Графическое отличие словесных элементов «Taboo» и «Табу» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №944879 не оказывает существенного влияния на вывод об отсутствии их сходства, поскольку данный факт не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которые определяют запоминание знаков потребителями.

Резюмируя вышеизложенное, несмотря на отдельные отличия, коллегия констатирует сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков.

Сходство сравниваемых обозначений в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ однородности испрашиваемых товаров 04 класса МКТУ «газ топливный, уголь для кальяна» и товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№944879, 806778, показал следующее.

Заявленные товары 04 класса МКТУ «уголь для кальяна» являются сопутствующими товарам 34 класса МКТУ «кальяны» противопоставленных знаков, в силу чего данные товары следует признать однородными. Помимо этого, испрашиваемые товары «уголь для кальяна, газ топливный» являются товарами для розжига, тепла и работы курительных аксессуаров. Уголь для кальяна создает и поддерживает нужную температуру в чаше, именно от этого зависит раскроется ли вкус и аромат табака. Газ топливный является составляющим элементом для зажигалок и курительных принадлежностей. Указанные товары тесно связаны с табаком, различными курительными принадлежностями. В этой связи товары 04 класса МКТУ «уголь для кальяна, газ топливный» являются однородными и сопутствуют товарам 34 класса МКТУ «баллончики газовые для зажигалок; зажигалки для прикуривания; кальяны; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; травы курительные» противопоставленных товарных знаков, поскольку сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей (курящие люди, кальянокурильщики), одинаковые условия реализации (продаются в специализированных табачных магазинах и отделах).

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения сопоставляемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае

была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сопоставляемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2025, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2025.