

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 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1044483, поданное ГН ТОБАККО Свиден АБ Бокс 537, 175 26 Йерфелла, Швеция (далее - лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**ODEN'S TÅR**» с приоритетом, установленным по дате подачи (26.06.2023) заявки №2023755666, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.08.2024 за №1044483 на Общество с ограниченной ответственностью «МОДЕРН ТЕХНОЛОДЖИ», г. Санкт-Петербург (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и 34 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1044483 произведена в нарушение требований законодательства. В возражении приведены ссылки на основания несоответствия товарного знака, предусмотренные пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения, поступившего 08.04.2025, сводятся к следующему:

- подателю возражения принадлежит исключительное право на товарный знак «**ODEN'S**» по свидетельству № 441210 с приоритетом от 15.09.2010, зарегистрированный в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак, изделия табачные»;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения. Словесный элемент «ODEN'S» является сильным образующим оба обозначения элементом, занимающим главенствующую позицию в обоих знаках;

- благодаря фонетическому, визуальному и семантическому сходству, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1044483 ассоциируется в целом со знаком №441210, несмотря на некоторые различия между ними;

- регистрация оспариваемого товарного знака стала возможной в связи с временным прекращением правовой охраны товарного знака по свидетельству №441210 решением Суда по интеллектуальным от 11.06.2024 по делу № СИП-64/2024 в отношении товаров 34 класса. Впоследствии Постановлением Президиума СИП от 26.12.2024 указанное решение отменено и признано, что правовая охрана товарного знака является действующей;

- товары, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №1044483, являются однородными товару «табак, изделия табачные» 34 класса МКТУ, указанному в перечне товарного знака по свидетельству №441210. Сравнимые товары имеют одинаковую область и цель применения;

- такие товары, как: *«бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки папиросной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; 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; приспособления для чистки курительных трубок; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без*

табака; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос», как правило, сопутствуют продаже табака и сигарет в специализированных магазинах и отделах по продаже табака крупных магазинов, что соответственно, также может привести потребителя в заблуждение относительно производителя;

- товарный знак по свидетельству №1044483 используется в России известной шведской компанией GN TOBACCO Sweden AB (ГН ТОБАККО Свиден АБ), поставки в Россию продукции начались задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- шведская компания «ГН ТОБАККО Свиден АБ» является известным мировым производителем табачной продукции, реализуемой по всему миру.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №1044483 для всех товаров 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; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки папиросной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; 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; приспособления для чистки курительных трубок; 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; 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; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос».*

В дополнение к возражению, заявителем 19.06.2025 были приложены дополнительные материалы, касающиеся информации об известности фирмы ГН ТОБАККО Свиден АБ:

1. Международная регистрация №1073872;
2. Поиск в GOOGLE по названию «GN Tobacco Sweden AB»;
3. Информация о фирме (Интернет-ресурсы, выставки, страны поставок);
4. Выписка из регистра предприятий Швеции;
5. Продажи продукции ГН ТОБАККО в США за 2023.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, выразил несогласие с его доводами и представил письменную позицию по существу возражения. Основные доводы, поступившие 17.07.2025, сводятся к следующему:

- противопоставленный знак №441210 не является сходными с товарным знаком ООО «МОДЕРН ТЕХНОЛОДЖИ»;

- добавление слога «TAR» создает новый звукоряд и увеличивает длину обозначения, что делает звучание сравниваемых обозначений разным при устном произнесении;

- «ODEN'S TAR» в переводе с норвежского означает «Слеза Одина», где «TAR» - это «слеза». Такое словосочетание создает новый самостоятельный образ и смысловую нагрузку;

- также приводится судебная практика - по делам СИП-108/2020 («РАТУША» / «СТАРАЯ РАТУША») и СИП-965/2019 («ОХОТНИК» / «ОХОТНИК за ПРИВИДЕНИЯМИ») суд признал, что добавление слова, привносящего новый смысл, исключает сходство до степени смешения. В данном случае «TAR» именно меняет смысл.

В корреспонденции от 18.07.2025 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные доводы, отметив:

- при рассмотрении заявки №2023755666 экспертиза указала на сходство со знаком №441210. Регистрация прошла только из-за того, что знак №441210 временно был прекращен решением суда;

- элемент «ODEN'S» - главный и доминирующий в обоих знаках;
- довод, что «TAR» - «слеза» с норвежского языка, не работает для массового российского потребителя;

- оба знака используются для табачных изделий (34 класс МКТУ).

Корреспонденцией, поступившей 25.09.2025, было указано, что Суд по интеллектуальным правам принял Постановление от 24.09.2025 по делу № СИП-64/2024, которым оставил без изменения решение СИП от 03.06.2025, а кассационную жалобу ООО «Модерн Технолоджи» - без удовлетворения. Следовательно, правовая охрана товарного знака по свидетельству №441210, принадлежащего ГН ТОБАККО Свиден АБ, в отношении товаров 34 класса МКТУ является действующей.

На заседании коллегии 06.11.2025 лицо, подавшее возражение, указало, что выводы Постановления СИП от 24.09.2025 по делу № СИП-64/2024 подтверждают мотив введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Кроме того, в силу п. 7.3 Руководства по экспертизе высокая различительная способность, известность и длительное присутствие на рынке знака по свидетельству №441210 увеличивают угрозу смешения знаков.

В дополнение были направлены следующие материалы от 22.12.2025 и 29.12.2025:

6. Дистрибьюторский договор;
7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭсЛес»;
8. Копия УПД № 347 от 30.10.2020;
9. Копия письма от 20.07.2020 г. № 003-20L о статусе дистрибьютера;
10. Копия УПД № 357 от 05.11.2020;
11. Копия декларации о соответствии № RU Д-SE.СП28.В.0000720;
12. Копия таможенной декларации № 100091000311200118424 от 03.11.2020;
13. Копия УПД № 406 от 17.11.2020;
14. Копия таможенной декларации № 100091002710200113989 от 27.10.2020;
15. Копия таможенной декларации № 10009100911200121189 от 09.11.2020;
16. Копия УПД № 413 от 11.12.2020;
17. Копия УПД № 466 от 31.12.2020;

18. Копия таможенной декларации № 10009100911200121189 от 09.11.2020;
19. Копия таможенной декларации № 100091001711200126976 от 17.11.2020;
20. Копия таможенной декларации № 100091001012200141444 от 10.12.2020;
21. Копия таможенной декларации № 100091002812200152510 от 28.12.2020;
22. Копия таможенной декларации № 100091002912200152899 от 29.12.2020;
23. УПД № 12 от 12.01.2021.

Правообладатель подтвердил ознакомление с указанными материалами и заявил, что дополнительную позицию представлять не будет.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.06.2023) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, утверждённые 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 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 пунктом 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 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 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.

Оспариваемый товарный знак «**ODEN'S TÅR**» по свидетельству №1044483 представляет собой обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров 32 и 34 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Данная норма не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (правовая позиция изложена в постановлении президиума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11, Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС21-11315 от 26.10.2021). При этом заинтересованность оценивается исходя из оснований оспаривания правовой охраны товарного знака.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1044483 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и сведения Госреестра свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем упомянутого в возражении товарного знака «**ODEN'S**» по свидетельству №441210, зарегистрированного в отношении товаров 34 класса МКТУ «*снюс, сигареты, папирсы, табак, изделия табачные*».

В обоснование довода о вводящем в заблуждение характере оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, представлены доказательства, включающие международную регистрацию, результаты поиска по наименованию «GN Tobacco Sweden AB», информацию о фирме, выписку из шведского реестра предприятий, копии УПД, таможенных деклараций, декларации о соответствии, а также письмо о статусе дистрибьютера. Принимая во внимание основания оспаривания, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 показал следующее.

Представленные документы, подтверждающие коммерческую деятельность шведской компании «ГН ТОБАККО Свиден АБ» и её дистрибьютора ООО «ЭсЛес» на территории Российской Федерации, свидетельствуют о том, что товары (табачная продукция) вводились в оборот на российском рынке в 2020–2021 годах. УПД, таможенные декларации и дистрибьюторский договор подтверждают поставки табачной продукции, маркированной принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком. Однако сам по себе факт наличия таких поставок, как и наличие исключительного права на более ранний товарный знак по свидетельству №441210,

не означает, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение.

Представленные документы, датированные 2020 и 2021 годами, не раскрывают ситуацию, сложившуюся на середину 2023 года, а именно на дату приоритета оспариваемого знака. Они не содержат сведений об объеме реализации, а также о длительности и системности поставок вплоть до 2023 года.

Кроме того, международная регистрация №1073872 сама по себе не свидетельствует об узнаваемости товарного знака на территории Российской Федерации, учитывая, что правовая охрана на территории РФ ей не предоставлена.

Для наличия вывода о способности знака вводить в заблуждение необходимы документы, подтверждающие, что на дату приоритета оспариваемого знака (26.06.2023) у российского потребителя сложилось устойчивое представление о том, что товары под оспариваемым обозначением производятся именно лицом, подавшим возражение.

Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций, например, отчетов по результатам проведенного социологического опроса, лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Также отсутствуют какие-либо сведения о проведении в Российской Федерации самим лицом, подавшим возражение, либо другими лицами от его имени каких-либо широких рекламных кампаний и о частых размещениях его рекламы в российских средствах массовой информации. Отсутствие рекламы опровергает довод о высокой степени известности обозначения на дату приоритета оспариваемого знака.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям именно пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, указало на наличие более ранних исключительных прав на знак «**ODEN'S**» по свидетельству №441210, правовая охрана которого распространяется в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №1044483, как и противопоставленный товарный знак по свидетельству №441210, представлен словесным обозначением, начинающимся с элемента «ODEN'S», выполненного буквами латинского алфавита.

Ввиду того, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки включают один и тот же доминирующий начальный элемент «ODEN'S», они обладают идентичным фонетическим воспроизведением, а также характеризуются визуальным сходством, обусловленным тем, что оба обозначения образованы одними и теми же буквами одного и того же алфавита, расположенными в одинаковом порядке. Добавление в оспариваемом знаке элемента «TAR» не устраняет сходства, так как не меняет восприятие основного слова «ODEN'S» и не создаёт иного смысла.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://academic.ru/>) показал, что у словесного элемента «ODEN'S» отсутствует семантическое значение. Словесные элементы «ODEN'S TAR» также являются фантазийными. Указанное, приводит к выводу о невозможности проведения анализа по семантическому критерию.

Следует отметить, что в ходе экспертизы оспариваемого обозначения противопоставленный товарный знак был выявлен в качестве препятствия для регистрации в отношении однородных товаров, в связи с чем его противопоставление учитывалось. Вместе с тем, решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу № СИП-64/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №441210 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 34 класса МКТУ. Однако, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2024 по делу № СИП-64/2024 - Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу № СИП-64/2024 отменено в части досрочного прекращения в связи с неиспользованием правовой охраны товарного знака по свидетельству № 441210 в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак;

изделия табачные». Правовая охрана данного товарного знака в названной части является действующей.

Относительно анализа однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, было установлено следующее.

Все 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; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки папиросной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; 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; приспособления для чистки курительных трубок; 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; 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»*, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №1044483, являются однородными товарам 34 класса МКТУ *«снюс, сигареты, папиросы, табак, изделия табачные»* противопоставленного знака, поскольку относятся к табачной и никотин содержащей продукции, а также к сопутствующим товарам для курения, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и каналы реализации, а также взаимодополняют друг друга в процессе использования.

В условиях высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 34 класса МКТУ нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на товарный знак **«ODEN'S»**, следовательно, для товаров 34 класса

МКТУ правовая охрана товарного знака по свидетельству №1044483 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышесказанное, коллегия находит обоснованной позицию лица, подавшего возражение, в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в части иных мотивов доводы возражения не являются убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1044483 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.