

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), вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2022, поданное компанией ДжейТи Интернешнл СА (JT International SA), Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579335, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.01.2021 с конвенционным приоритетом от 17.12.2020 за №1579335 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя «JT International SA», Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 04.02.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579335 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Указанное решение было принято по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 34 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:

- обозначением «**EVO**» по заявке №2020713746, с датой приоритета от 18.03.2020, поданной на имя Меркенбюро Книйфф эн Партнерс Б.В., в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- товарными знаками «» по свидетельству №448919, «» по

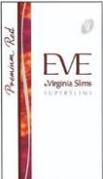
свидетельству №524727, «» по свидетельству №94239 приоритет от 28.06.1990,

«» по свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, «» по

свидетельству №524726, «» по свидетельству №449436, «**EVE**» по

свидетельству № 57244 приоритет от 12.03.1976, «» по свидетельству №539402

приоритет от 28.06.2013, «» по свидетельству №448920, «» по

свидетельству № 431659, «» по свидетельству № 431658, «» по

свидетельству №670627 приоритет от 06.04.2017, «  » по свидетельству № 605422 приоритет от 19.10.2015, «  » по свидетельству №521780, « EVE PREMIUM COMPACT » по свидетельству №661430, « EVE PREMIUM SLIMS » по свидетельству №651604 приоритет от 29.11.2016, « EVE PREMIUM BLUE » по свидетельству №661695, « EVE PREMIUM MINT » по свидетельству №664056, « EVE PREMIUM BLACK » по свидетельству № 668079, зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации №1206608, зарегистрированным на имя Хомяк Сергея Петровича, Украина, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение включает неохраняемый словесный элемент «STICKS», не обладающий различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 23.11.2022, а также дополнениях от 05.08.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы об исключении из правовой охраны словесного элемента "STICKS" в составе заявленного международного товарного знака;

- права на регистрацию заявки № 2020713746, указанной в качестве противопоставления, в настоящее время уступлены заявителю. В связи с этим данная заявка уже не может являться препятствием для регистрации международного товарного знака № 1579335;

- действие правовой охраны международного товарного знака № 1206608 прекращено в связи с истечением срока её действия. В связи с этим данный товарный знак уже не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- компания Филип Моррис Продактс СА. предоставила письмо-согласие на регистрацию заявленного международного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1579335 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В корреспонденции от 05.08.2024 заявителем отмечает, что предоставленное компанией Филип Моррис Продактс С. А. на регистрацию международного товарного знака № 1579335 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, было оформлено в виде двустороннего документа, в котором содержится два письма-согласия, а именно, в отношении заявленного обозначения по международной регистрации № 1579335 и заявки на товарный знак № 2021736130.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.12.2020) знака по международной регистрации №1579335 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), 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,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Знаку «» по международной регистрации №1579335 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента от 04.02.2022 словесный элемент «STICKS» не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1579335 были противопоставлены обозначение «**EVO**» по заявке №2020713746,

а также словесные и комбинированные знаки «  » по свидетельству №448919,

«  » по свидетельству №524727, «  » по свидетельству №94239 приоритет

от 28.06.1990, «  » по свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, «  »

» по свидетельству №524726, «  » по свидетельству №449436, « **EVE** » по

свидетельству № 57244 приоритет от 12.03.1976, «  » по свидетельству №539402

приоритет от 28.06.2013, «  » по свидетельству №448920, «  » по

свидетельству № 431659, «  » по свидетельству № 431658, «  » по

свидетельству №670627 приоритет от 06.04.2017, «  » по свидетельству №

605422 приоритет от 19.10.2015, «  » по свидетельству №521780,

« **EVE PREMIUM COMPACT** » по свидетельству №661430, « **EVE PREMIUM SLIMS** » по

свидетельству №651604 приоритет от 29.11.2016, « **EVE PREMIUM BLUE** » по

свидетельству №661695, « EVE PREMIUM MINT » по свидетельству №664056,



« EVE PREMIUM BLACK » по свидетельству № 668079, «  » по международной регистрации №1206608, со словесными элементами «EVO» и «EVE», которые являются индивидуализирующими элементами или акцентирующим в первую очередь на себя внимание потребителя.

Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что права на противопоставленное обозначение по заявке №2020713746 были переданы заявителю. В связи с чем, данное противопоставление может быть снято.

Согласно сведениям сайта ВОИС <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> срок



действия правовой охраны знака «  » по международной регистрации №1206608 на территории Российской Федерации истёк 30.12.2023, следовательно, данное противопоставление может быть снято.

Кроме того, компанией Филип Моррис Продактс СА - правообладателем остальных противопоставленных товарных знаков предоставлено письмо-согласие (оригинал представлен в материалы заявки №2021736130), в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1579335 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, pipe tobacco, hand-rolling tobacco, chewing tobacco, snus; cigarettes, tobacco sticks for smoking; tobacco products to be heated; all the aforementioned products not including cigars and cigarillos» (перевод: *табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак*

жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты-стики для курения, изделия табачные, предназначенные для использования в нагретом виде; вся вышеуказанная продукция, не включая сигары, сигариллы).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные

противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579335 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2022, отменить решение Роспатента от 04.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579335 для товаров 34 класса МКТУ «raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, pipe tobacco, hand-rolling tobacco, chewing tobacco, snus; cigarettes, tobacco sticks for smoking; tobacco products to be heated; all the aforementioned products not including cigars and cigarillos» с указанием слова «STICKS» в качестве неохраняемого элемента.