

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 05.10.2022, 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 №1571153, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «EVO AMBER» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.11.2020 с конвенционным приоритетом от 25.09.2020 за №1571153 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя «Merkenbureau Knijff & Partners B.V.» Люксембург, в настоящее время правообладателем является «JT International SA», Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 10.12.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571153 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 пункта 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;

- с товарными знаками «» по свидетельству №524727, «» по

свидетельству №524726, «» по свидетельству №448919, «» по

свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, «» по свидетельству №539402 приоритет от 28.06.2013, «**EVE**» по свидетельству № 57244 приоритет от

12.03.1976, «» по свидетельству № 605422 приоритет от 19.10.2015, «»

по свидетельству №448920, «» по свидетельству №449436, «» по

свидетельству №431657 приоритет от 11.03.2010, «**EVE**» по свидетельству

№423480 приоритет от 11.01.2010, «» по свидетельству № 431659, «» по

свидетельству № 431658, «» по свидетельству №670627 приоритет от



06.04.2017, «» по свидетельству №521780, «» по свидетельству №94239 приоритет от 28.06.1990, «EVE PREMIUM COMPACT» по свидетельству №661430, «EVE PREMIUM SLIMS» по свидетельству №651604 приоритет от 29.11.2016, зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №1206608, правовая охрана которому предоставлена на имя Хомяка Сергея Петровича, Украина, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Словесный элемент «AMBER» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 05.10.2022, а также дополнениях к нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «AMBER»;

- 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 № 1571153;

- действие правовой охраны знака по международной регистрации № 1206608 прекращено в связи с истечением срока её действия, в связи с чем данный знак не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- знак по международной регистрации №1571153 и остальные противопоставленные экспертизой товарные знаки не являются сходными, имеют ряд существенных отличий;

- компания Филип Моррис Продактс С.А., являющаяся правообладателем остальных противопоставленных товарных знаков, предоставила письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1571153 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1571153 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Оригинал упомянутого выше письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных на имя компании Филип Моррис Продактс С.А., находится в материалах международной регистрации №1571261 [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (25.09.2020) знака по международной регистрации №1571153 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Знак «EVO AMBER» по международной регистрации №1571153 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации испрашивается 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, cigarillos» (перевод на русский язык: «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»).

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «AMBER», являющийся лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «янтарь» (<https://translate.google.com/>).

Согласно Толковому словарю Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940 (<https://dic.academic.ru/>) слово «янтарь» - это твердое прозрачное смолистое ископаемое вещество желтого или желто-бурого цвета, употребляемое для выделки различных мелких вещей, украшений.

На основании указанного смыслового значения словесного элемента «AMBER», оно в отношении товаров 34 класса МКТУ, относящихся к табачной продукции, будет являться семантически нейтральным, восприниматься потребителями как фантазийное обозначение, поскольку не указывает ни на свойства, ни на качество, ни на назначение, ни на какие-либо иные характеристики данных товаров. В этой связи у коллегии нет оснований для признания словесного элемента «AMBER» описательным, необходимым для использования его различными субъектами хозяйственной деятельности при маркировке однородных товаров 34 класса МКТУ в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «AMBER», соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия знака «EVO AMBER» по международной регистрации №1571153 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены обозначение «EVO» по заявке №2020713746, а также словесные и

комбинированные знаки «» по свидетельству №524727, «» по

свидетельству №524726, «  » по свидетельству №448919, «  » по

свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, «  » по свидетельству №539402 приоритет от 28.06.2013, « **EVE** » по свидетельству № 57244 приоритет от

12.03.1976, «  » по свидетельству № 605422 приоритет от 19.10.2015, «  »

по свидетельству №448920, «  » по свидетельству №449436, «  » по

свидетельству №431657 приоритет от 11.03.2010, « **EVE** » по свидетельству

№423480 приоритет от 11.01.2010, «  » по свидетельству № 431659, «  » по

свидетельству № 431658, «  » по свидетельству №670627 приоритет от

06.04.2017, «  » по свидетельству №521780, «  **EVE** » по свидетельству №94239

приоритет от 28.06.1990, **EVE PREMIUM COMPACT** » по свидетельству №661430, « **EVE PREMIUM SLIMS** » по свидетельству №651604 приоритет от 29.11.2016,

«  » по международной регистрации №1206608, со словесными

элементами «EVO» и «EVE», которые являются индивидуализирующими элементами или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя.

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

Вместе с тем, 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 «**EVO**» 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 «**EVO RACING**» 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 [1], в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1571153 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

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.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571153 в отношении товаров 34 класса МКТУ, поскольку такая регистрация не будет противоречить положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2022, отменить решение Роспатента от 10.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571153 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, cigarillos».