

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 24.04.2023, 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 №1612536, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.06.2021 с конвенционным приоритетом от 10.03.2021 за №1612536 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя «JT International SA», Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 29.06.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1612536 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 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, «EVE PREMIUM BLUE» по свидетельству №661695 приоритет от 29.11.2016, «EVE PREMIUM MINT» по свидетельству №664056 приоритет от 29.11.2016, «EVE PREMIUM BLACK» по свидетельству №668079 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 «STICKS» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 24.04.2023, 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 «STICKS»;

- 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 №1612536 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 №1612536 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 №1612536 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В материалы дела заявителем представлен оригинал упомянутого выше письма-согласия [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (10.03.2021) знака по международной регистрации №1612536 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 «» по международной регистрации №1612536 является комбинированным, представляет собой этикетку для сигарет, на фоне которой одно под другим размещены словесные элементы «EVO», «STICKS», «AZURE», «for ploom», выполненные буквами латинского алфавита. Справа на этикетке расположены изобразительные элементы в виде стилизованных изогнутых линий лазурного, белого, черного цветов. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, snus; cigarettes, electronic cigarettes, snuff; smokers' articles included in this class; cigarette papers, cigarette tubes and matches; all the aforesaid goods excluding cigars, cigarillos, cigar cutters, cigar holders, cigar lighters, cigar cases and boxes,

humidor» (перевод на русский язык: «табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, табак нюхательный; принадлежности курительные, включенные в данный класс; бумага сигаретная, папиросная, гильзы сигаретные и спички; вся вышеуказанная продукция, исключая сигары, сигариллы, машинки для обрезки сигар, мундштуки для сигар, зажигалки для прикуривания, ящики и коробки для сигар, коробки с увлажнителем для сигар»).

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «STICKS», являющийся неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель в возражении выразил свое согласие. Указанный словесный элемент может входить в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента обозначения, поскольку не занимает в нем доминирующего положения.

Что касается несоответствия знака по международной регистрации №1612536 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены словесные

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

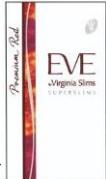
свидетельству №524726, «» по свидетельству №448919, «» по

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,

« **EVE PREMIUM BLUE** » по свидетельству №661695 приоритет от 29.11.2016,

« **EVE PREMIUM MINT** » по свидетельству №664056 приоритет от 29.11.2016,

« **EVE PREMIUM BLACK** » по свидетельству №668079 приоритет от 29.11.2016,

зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария, в

отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, «  » по международной регистрации №1206608, со словесными элементами «EVO» и

«EVE», которые являются индивидуализирующими элементами или акцентуирующими 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 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 [1], в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1612536 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 №1612536 в отношении товаров 34 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «STICKS».

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2023, отменить решение Роспатента от 29.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1612536 для товаров 34 класса МКТУ «Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, snus; cigarettes, electronic cigarettes,

snuff; smokers' articles included in this class; cigarette papers, cigarette tubes and matches; all the aforesaid goods excluding cigars, cigarillos, cigar cutters, cigar holders, cigar lighters, cigar cases and boxes, humidor» с исключением из правовой охраны словесного элемента «STICKS».