

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 12.12.2022, 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 №1600160, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «EVO AQUAMARINE» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 14.04.2021 с конвенционным приоритетом от 26.03.2021 за №1600160 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя «JT International SA», Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 30.03.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1600160 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 «» 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 №670627 приоритет от 06.04.2017, «» по свидетельству № 668079, «» по свидетельству №661430, «» по свидетельству №661695, «» по свидетельству №664056, «» по свидетельству №651604 приоритет от 29.11.2016,



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

свидетельству № 530503 приоритет от 26.09.2013, «» по свидетельству



№521780, «» по свидетельству №524727, «» по свидетельству №524726,

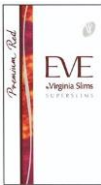


«» по свидетельству №539402 приоритет от 28.06.2013, «» по



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

свидетельству №448919, «  » по свидетельству №448918 приоритет от

22.06.2010, «  » по свидетельству № 431659, «  » по свидетельству №

431658, «  » по свидетельству №431657 приоритет от 11.03.2010, « **EVE** »

по свидетельству №423480 приоритет от 11.01.2010, «  » по свидетельству №94239 приоритет от 28.06.1990, « **EVE** » по свидетельству № 57244 приоритет от 12.03.1976, зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 12.12.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что права на регистрацию заявки №2020713746 уступлены заявителю. Противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением ввиду фонетических, семантических и визуальных отличий. Кроме того, заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1) от компании Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария, правообладателя противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации

№1600160 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (26.03.2021) знака по международной регистрации №1600160 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 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 «EVO AQUAMARINE» по международной регистрации №1600160 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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



комбинированные товарные знаки «» по свидетельству №670627, «» по свидетельству № 668079, «» по свидетельству №661430, «» по свидетельству №661695, «» по свидетельству №664056, «» по



свидетельству №651604, «» по свидетельству №605422, «» по



свидетельству № 530503, «» по свидетельству №521780, «» по



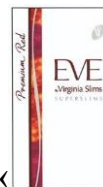
свидетельству №524727, «» по свидетельству №524726, «» по

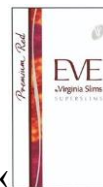


свидетельству №539402, «» по свидетельству №448920, «» по



свидетельству №449436, «» по свидетельству №448919, «» по



свидетельству №448918, «» по свидетельству № 431659, «» по



свидетельству № 431658, «» по свидетельству №431657, «» по



свидетельству №423480, «» по свидетельству № 94239, «**EVE**» по свидетельству № 57244 со словесными элементами «EVO» и «EVE», которые являются индивидуализирующими элементами или акцентирующим в первую очередь на себя внимание потребителя.

Противопоставленные товарные 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.

Кроме того, правообладателем противопоставленных товарных знаков предоставлено письмо-согласие (1), в котором он выражает свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1600160 на территории Российской Федерации на имя заявителя 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 class 34; 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: *табак, сырой или промышленный; табак курительный, трубочный, табак для самокруток, жевательный табак, снюс; сигареты, электронные сигареты, нюхательный табак; курительные изделия, включенные в класс 34; папиросная бумага, сигаретные гильзы и спички; все вышеуказанные товары, кроме сигар, сигарилл, резаков для сигар, мундштуков, зажигалок, портсигаров и сигарочниц, коробок для хранения сигар с увлажнителем*).

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 №1600160 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2022, отменить решение Роспатента от 30.03.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1600160 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 class 34; cigarette papers, cigarette tubes and matches; all the aforesaid goods excluding cigars, cigarillos, cigar cutters, cigar holders, cigar lighters, cigar cases and boxes, humidor».