

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

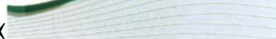
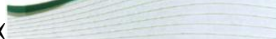
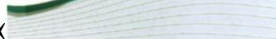
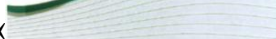
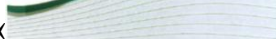
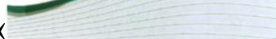
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 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 государственной регистрации товарного знака по заявке №2021736130, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **EVO COBALT SIGNATURE** » по заявке № 2021736130 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ *«испарители для табака для курящих; табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, жидкости для электронных сигарет; табак нюхательный; курительные принадлежности, капсулы/картриджи с обработанным табаком, с обработанными табачными продуктами; бумага сигаретная, папиросная, гильзы сигаретные и спички; не*

включая сигары, не включая сигариллы, не включая машинки для обрезки сигар, не включая мундштуки для сигар, не включая зажигалки для прикуривания сигар, не включая ящики для сигар, не включая сигарочницы и не включая коробки с увлажнителем для сигар».

Роспатентом 20.02.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени



смешения с 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



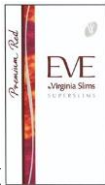
№521780, «» по свидетельству №524727, «» по свидетельству №524726,



«» 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, «  »

» по свидетельству №423480 приоритет от 11.01.2010, «  » по свидетельству №94239 приоритет от 28.06.1990, «  » 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 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 зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021736130 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (10.06.2021) заявки №2021736130 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.

Заявленное обозначение « **EVO COBALT SIGNATURE** » по заявке №2021736130 является словесным, выполнено заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные товарные знаки «  » по

свидетельству №670627, «EVE PREMIUM BLACK» по свидетельству № 668079,
«EVE PREMIUM COMPACT» по свидетельству №661430, «EVE PREMIUM BLUE» по
свидетельству №661695, «EVE PREMIUM MINT» по свидетельству №664056,

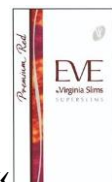
«EVE PREMIUM SLIMS» по свидетельству №651604, «» по свидетельству

№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, «EVE» по

свидетельству №423480, «» по свидетельству № 94239, «EVE» по

свидетельству № 57244 со словесным элементом «EVE», который является

индивидуализирующим элементом, 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 правообладателем противопоставленных товарных знаков предоставлено письмо-согласие (1), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2021736130 в отношении всех испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ, а именно: *«испарители для табака для курящих; табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, жидкости для электронных сигарет; табак нюхательный; курительные принадлежности, капсулы/картриджи с обработанным табаком, с обработанными табачными продуктами; бумага сигаретная, папиросная, гильзы сигаретные и спички; не включая сигары, не включая сигариллы, не включая машинки для обрезки сигар, не включая мундштуки для сигар, не включая зажигалки для прикуривания сигар, не включая ящики для сигар, не включая сигарочницы и не включая коробки с увлажнителем для сигар».*

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 зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021736130 в качестве товарного знака в отношении заявленных 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 20.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021736130.