

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 10.10.2022, поданное компанией ДжейТи Интернешнл СА (JT International SA), Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713746, при этом установила следующее.

EVO

Словесное обозначение « **EVO** » по заявке № 2020713746 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.03.2020 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ *«табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты, используемые исключительно в электронных устройствах для вейпинга (стики), изделия табачные, предназначенные для использования в нагретом виде; вся вышеуказанная продукция, не включая сигары;*

сигариллы; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; зажигалки для прикуривания; ящики и коробки для сигар; коробки с увлажнителем для сигар».

В корреспонденции направленной заявителю 09.06.2020 был установлен конвенционный приоритет по дате первой заявки №12464/2019 (СН) - 23.09.2019.

Роспатентом 13.12.2021 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, « ^{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 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 10.10.2022 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.

В корреспонденции от 05.12.2022, 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 №2020713746 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 конвенционного приоритета (23.09.2019) заявки №2020713746 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.

EVO

Заявленное обозначение « **EVO** » по заявке №2020713746 является словесным, выполнено заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечни заявки.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были



противопоставлены словесные и комбинированные товарные знаки «

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, «



№605422, «



» по свидетельству №521780,



«



» по свидетельству №524726, «



свидетельству №539402, «



» по свидетельству №448920, «



свидетельству №449436, «



» по свидетельству №448919, «



свидетельству №448918, «



» по свидетельству № 431659, «



свидетельству № 431658, «



» по свидетельству №431657, «EVE» по

EVE



EVE

свидетельству №423480, «» по свидетельству № 94239, «EVE» по свидетельству № 57244 со словесным элементом «EVE», который является единственным индивидуализирующим элементом 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 правообладателем противопоставленных товарных знаков предоставлено письмо-согласие (1), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2020713746 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, а именно: *«табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты, используемые исключительно в электронных устройствах для вейпинга (стики), изделия табачные, предназначенные для использования в нагретом виде; вся вышеуказанная продукция, не включая сигары; сигариллы; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; зажигалки для прикуривания; ящики и коробки для сигар; 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 №2020713746 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 10.10.2022, отменить решение Роспатента от 13.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713746.