

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 №1571152, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «EVO PURPLE» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.11.2020 с конвенционным приоритетом от 13.07.2020 за №1571152 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 №1571152 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

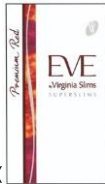
свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, «» по свидетельству №539402 приоритет от 28.06.2013, «**EVE**» по свидетельству № 57244 приоритет

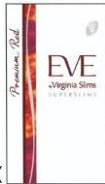

от 12.03.1976, «» по свидетельству № 605422 приоритет от 19.10.2015,

«» 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.

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:

- 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 № 1571152;

- действие правовой охраны международного товарного знака № 1206608 прекращено в связи с истечением срока её действия. В связи с этим данный товарный знак уже не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- компания Филип Моррис Продактс С.А., являющаяся правообладателем остальных противопоставленных товарных знаков, предоставила письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1571152 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 №1571152 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 (13.07.2020) знака по международной регистрации №1571152 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 BRONZE» по международной регистрации №1571152 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 знаки «» по свидетельству №524727, «» по


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

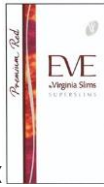
свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, «» по свидетельству №539402 приоритет от 28.06.2013, «**EVE**» по свидетельству № 57244 приоритет

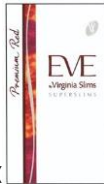

от 12.03.1976, «» по свидетельству № 605422 приоритет от 19.10.2015,

«» 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, «» по



свидетельству №94239 приоритет от 28.06.1990, «» 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.

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.

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 №1571152 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 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571152 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

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 №1571152 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».