

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.05.2018 возражение, поданное «НПО Агросервис», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016728127, при этом установила следующее.

VILLA CAPRIANI

Комбинированное обозначение «»
по заявке №2016728127 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «напитки алкогольные, кроме пива» 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016728127 в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения:

1. с товарным знаком «КАПРИАНА CAPRIANA» по свидетельству №358479 с приоритетом от 05.10.2005, зарегистрированным на имя ООО «КАХЕТИ», Россия, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ;
2. с товарным знаком «Kargiana» по свидетельству №403372 с приоритетом от 11.06.2008, зарегистрированным на имя ООО «КАХЕТИ», Россия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016728127 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016728127 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №358479 и №403372.

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

С учетом даты (02.08.2016) поступления заявки №2016728127 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

VILLA CAPRIANI

Заявленному обозначению «» по заявке №2016728127 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению был противопоставлены

КАПРИАНА

товарный знак «**CAPRIANA**» по свидетельству №358479 (1), зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными товарам заявленным товарам 33 класса МКТУ, а также был



противопоставлен товарный знак «*Capriana*» по свидетельству №403372 (2), зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Правовая охрана данным знакам предоставлена на имя компании ООО «КАХЕТИ».

Заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками на основании сходства словесных элементов «CAPRIANI/CAPRIANA/KAPRIANA» по фонетическому признаку сходства.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-2), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016728127 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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 противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №358479 и №403372 не тождественны. Напротив, между ними

существуют различия. Так, заявленное обозначение произносится как «вилла каприани», тогда как противопоставленные знаки произносятся как «каприана», «каприана каприана», то есть сравниваемые обозначения различаются по фонетической длине, составу букв и звуков. Заявленное обозначение и знаки (1-2) имеют графические различия, обусловленные тем, что обозначение «VILLA CAPRIANI» выполнено в одну строку, буквами латинского алфавита, словесные элементы «КАПРИАНА CAPRIANA» знака (1) помещены на двух строках и выполнены буквами русского и латинского алфавитов, знак (2) помимо словесного элемента «Capriana», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами, буква «К» - заглавная, имеет оригинальный графический элемент и. То есть сравниваемые знаки имеют отдельные визуальные и фонетические различия. Кроме того, сравниваемые обозначения способны вызывать различные образы и представления при их восприятии. Так, словесный элемент Каприана / Capriana / Capriana, входящий в состав противопоставленных знаков (1-2), может быть воспринят в качестве наименования коммуны в Италии (см. www.dic.academic.ru), тогда как заявленное обозначение «VILLA CAPRIANI» может вызывать представления о вилле, загородном или деревенском доме под фантазийным обозначением Каприани.

Помимо прочего, коллегия учла, что противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, а также активно и широко используемыми их правообладателем знаками, которые в результате такого использования приобрели известность среди российских потребителей.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №358479 и №403372, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке

№2016728127 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2018, отменить решение Роспатента от 16.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016728127.