

**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 11.05.2018 возражение, поданное компанией ILLVA SARONNO S.p.A., Италия (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 №151158.

Международная регистрация №151158 знака «**AURUM**» произведена Международным Бюро ВОИС 12.01.1951 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 06.09.2016 на имя заявителя (ILLVA SARONNO S.p.A., Via Archimede, 243 I-21047 SARONNO (VA), Italie) в отношении товаров 33 класса МКТУ «liqueurs and distilled beverages».

Роспатентом 12.01.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №151158 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации №151158 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**AURUM**» по международной регистрации №151158 является сходным до степени смешения с



**AURUM**

товарным знаком « ABSOLUTE NATURAL PURITY » по свидетельству №1290490 с приоритетом от 30.12.2015, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Quadrium Ventures GmbH Zelinkagasse 10 A-1010 Wien (AT).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его доводы сводятся к тому, что противопоставленный знак по международной регистрации №1290490 не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №151158 для товаров 33 класса, поскольку в отношении этих товаров знак не охраняется.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №151158 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлена сведения с официального сайта <http://www.wipo.int> относительно международной регистрации №1290490.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.09.2016) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №151158 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

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).

Знак «**AURUM**» по международной регистрации №151158 с приоритетом от 06.09.2016, установленным по дате территориального расширения на Российскую Федерацию, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации №151158 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «liqueurs and distilled beverages» (ликеры и дистиллированные напитки).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №151158 основывалось на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса



**AURUM**  
ABSOLUTE NATURAL PURITY

МКТУ комбинированного знака «**AURUM**» по свидетельству №1290490 с приоритетом от 30.12.2015, принадлежащего иному лицу, включающего в свой состав в качестве индивидуализирующего словесного элемента слово «**AURUM**».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены при подготовке заключения экспертизы.

Согласно реестру международных регистраций, размещенному на официальном сайте Международного бюро Всемирной Организации по Интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС), международная регистрация №1290490 в настоящее время действует в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Международная регистрация №1290490 была произведена МБ ВОИС 31.12.2015 в отношении товаров 29.30.31.32.33 классов МКТУ. По заявлению Ведомства страны происхождения (Европейского Союза) 03.05.2017 в реестр международных регистраций была внесена запись о прекращении действия международной регистрации №1290490 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с прекращением действия базовой регистрации в отношении этих товаров (Правило 6(4) Мадридского

соглашения и Протокола к мадридскому соглашению о международной регистрации знаков).

Учитывая прекращение действия международной регистрации №1290490 в отношении товаров 33 класса МКТУ, можно сделать вывод, что ее правовая охрана на территории Российской Федерации на указанные товары не распространяется.

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №1290490 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне международной регистрации №151158 товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2018, отменить решение Роспатента от 12.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №151158 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.**