

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения


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 возражение, поступившее 30.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное CHAUMET INTERNATIONAL S.A., société anonyme, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314251, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 15.03.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 19.08.2016 за №1314251 в отношении товаров 16 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1314251 – (1) представляет собой комбинированное обозначение RENDEZ-VOUS, включающее словесный элемент «RENDEZ-VOUS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, обрамленный сверху и снизу прямыми линиями.

Решение Роспатента, принятое 31.01.2018, подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314251, согласно которому указанному знаку не может

быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- с товарными знаками:  по свидетельству №352949 – (1),

 по свидетельству №405820 – (2),

 по свидетельству №405819 – (3),

 по свидетельству №405818 – (4),

 по свидетельству №405817 – (5),

**RENDEZ-VOUS** по свидетельству №336206 – (6), **РАНДЕВУ** по свидетельству №328874 – (7), зарегистрированными на имя ТМ Рандеву Сервисез Лимитед, Кипр, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ;

**РАНДЕВУ**

**RANDEVU**

- с товарным знаком **РАНДЕВУ** по свидетельству №423533, зарегистрированным на имя Тюрина Олега Николаевича, Россия, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ – (8).

В Роспатент 30.05.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг следующими позициями: товары 16 класса МКТУ «Printing products (printed matter)not related to design and fashion goods in international Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; magazines not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; newspapers not related to design and fashion goods in international Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; journals (magazines) not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; periodicals not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; catalogs not related to

design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; books not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; posters, printed news releases not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; photographs not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; writing instruments/ продукция печатная (материалы), не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; журналы, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; газеты, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; журналы, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; периодические издания, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; каталоги, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; книги, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; плакаты, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; печатные пресс-релизы, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; фотографии, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; принадлежности пишущие», услуги 41 класса МКТУ «Publishing and editing of books, newspapers and magazines not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; news reporters services not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; photographic reporting not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28/ публикация и издание книг, газет и журналов, не относящихся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; услуги новостных репортажей, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ; фоторепортажи, не относящиеся к области дизайнерских и модных товаров 18, 20, 21, 25, 27, 28 классов МКТУ»;

- правообладатель противопоставленных знаков (1-7) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314251 в отношении уточненного перечня товаров и услуг (указанного выше) на имя заявителя. Поскольку сравниваемые

обозначения не являются тождественными, то при наличии указанного письменного согласия правовая охрана знаку по международной регистрации №1314251 может быть предоставлена;

- что касается противопоставленного товарного знака (8), то сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ не однородны, так как имеют разное назначение, относятся к разной сфере деятельности и имеют разный круг потребителей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314251 в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявитель представил оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.03.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1314251 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1314251 – (1) представляет собой комбинированное обозначение RENDEZ-VOUS, включающее словесный элемент «RENDEZ-VOUS», выполненный стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, обрамленный сверху и снизу прямыми линиями.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ (указанного выше).

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком в предварительном отказе указаны товарные знаки:



по свидетельству №352949 – (1),



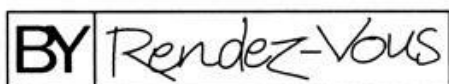
по

свидетельству №405820 – (2),



по свидетельству №405819

– (3),



по свидетельству №405818 – (4),



по свидетельству №405817 – (5),

**RENDEZ-VOUS**

по свидетельству №336206 – (6),

**РАНДЕВУ**

по свидетельству №328874 – (7), зарегистрированные на имя ТМ Рандеву Сервисез Лимитед, Кипр, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 и услугам 41 классов МКТУ;

**РАНДЕВУ**

– **RANDEVU** по свидетельству №423533, зарегистрированный на имя Тюрина

Олега Николаевича, Россия, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ – (8).

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Заявитель уточнил перечень товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-7) предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314251 в отношении уточненного перечня товаров и услуг (указанного выше) на имя заявителя.

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака.

С учетом того, что знак по международной регистрации №1314251 и противопоставленные товарные знаки (1-7) не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения имеют визуальные различия, отличаются фонетически (рассматриваемый знак и противопоставленные знаки (2-5,8)), коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1].

Что касается противопоставленного товарного знака (8), то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак (8) представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элементы «РАНДЕВУ», «RANDEVU», расположенные один под другим, выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана противопоставленному знаку (8) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «RENDEZ-VOUS» - «РАНДЕВУ» (RENDEZ-VOUS – в переводе с французского языка на русский язык означает randevу – свидание, встреча, см. Яндекс-переводчик).

Сравнение перечней услуг 41 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги неоднородны, так как относятся к разным родовым группам, поскольку услуги 41 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака (8), относятся к области развлечения и отдыха, а услуги уточненного перечня к услугам редакционно-издательским (публикация и подготовка материалов для данных публикаций), а также имеют разное назначение, соответственно разный круг потребителей.

В этой связи, даже при маркировке услуг сходными обозначениями отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленный товарный знак (8).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1314251 в отношении уточненного перечня товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2018, отменить решение Роспатента от 31.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314251 в отношении товаров 16 класса МКТУ «printing products (printed matter) not related to design and fashion goods in international Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; magazines not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; newspapers not related to design and fashion goods in international Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; journals (magazines) not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; periodicals not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; catalogs not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; books not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; posters, printed news releases not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; photographs not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; writing instruments» и услуг 41 класса МКТУ «publishing and editing of books, newspapers and magazines not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; news reporters services not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28; photographic reporting not related to design and fashion goods in International Class 18, 20, 21, 25, 27, 28».**