


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 25.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310727, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака  **DUFREY** была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.04.2016 за №1310727 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Dufrey International AG (Dufrey International SA), (Dufrey International Ltd), Brunngässlein 12 CH-4052 Basel, Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 27.12.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310727 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1310727 в отношении услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками «ДЮФРЕ» по свидетельству №256196 и

«DUFRE» по свидетельству №250109, зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг.

В возражении, поступившем 25.04.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были проведены переговоры с правообладателем противопоставленных товарных знаков (ООО «Май») касательно предоставления согласия на регистрацию заявленного комбинированного

обозначения  в отношении услуг, указанных в регистрации;

- правообладатель противопоставленных знаков предоставил безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию и использование обозначения по международной регистрации № 1310727 в отношении всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ;

- предоставление охраны заявленному обозначению не повлечет за собой введение потребителей в заблуждение, поскольку основной деятельностью компании ООО «Май» является производство чая и кофе, тогда как заявитель владеет сетью розничных магазинов, расположенных преимущественно в аэропортах. Следовательно, хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в различных рыночных секторах.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1310727 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.03.2016) знака по международной регистрации №1310727 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается 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).

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).



Знаку  **DUFREY** по международной регистрации №1310727 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены товарные знаки «ДИОФРЕ» по свидетельству №256196 и «DUFRE» по свидетельству №250109, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении, в том числе, однородных услуг 35 класса МКТУ.

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 – согласия [1], в котором ООО «МАЙ», являющееся правообладателем противопоставленных


товарных знаков, выразило бессрочное и безотзывное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1310727 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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, знак  по международной регистрации № 1310727 и противопоставленные товарные знаки «ДЮФРЕ» по свидетельству №256196 и «DUFRE» по свидетельству №250109 не тождественны и не является коллективным знаком.

Помимо изложенного, коллегией принято во внимание, что основной деятельностью компании ООО «Май» является производство чая и кофе, тогда

как заявитель владеет сетью розничных магазинов, расположенных преимущественно в аэропортах.

При этом противопоставленные знаки «ДЮФРЕ» и «DUFRE» не известны потребителю в связи оказанием услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, предоставление которого предусмотрено 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 №1310727 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2018, отменить решение Роспатента от 27.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310727.