

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2023, поданное компанией SWB A.G., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450173, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1450173 знака «ENZO BARTOLI» произведена Международным Бюро ВОИС 29.11.2018 на имя заявителя с датой территориального расширения на Российскую Федерацию - 18.02.2022. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.01.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1450173 в отношении всех перечисленных товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1450173 со знаком [1] «BARTELLI» по международной регистрации №1259847 с датой приоритета 07.05.2015, зарегистрированный на имя компании CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer, F-33290, BLANQUEFORT (Франция) в отношении товаров 33 класса МКТУ, а также со знаком [2] «DE BORTOLI» по международной регистрации №785130 с приоритетом 25.06.2002, зарегистрированным на имя De Bortoli Wines Pty Limited, De Bortoli Road BILBUL NSW 2680 (Австралия) в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о получении письменного согласия от владельцев противопоставленных знаков по международным регистрациям.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450173 в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

К материалам возражения приложены оригиналы писем-согласий и нотариально заверенный перевод указанных документов.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты 18.02.2022 последующего указания об испрашивании правовой охраны знаку по международной регистрации №1450173 на территории Российской Федерации правовая база для оценки ее охраноспособности 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «ENZO BARTOLI» по международной регистрации №1450173 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный товарный знак «BARTELLI» по международной регистрации №1259847 с датой приоритета 07.05.2015 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «DE BORTOLI» по международной регистрации №785130 с датой приоритета 25.06.2002 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено близостью звучания за счет сходного расположения гласных и согласных звуков слов BARTOLI/

BARTELLI/ DE BORTOLI, одинакового количества слогов, при совпадении двух из трех слогов во всех сопоставляемых обозначениях.

Испрашиваемые товары 33 класса МКТУ представляют собой алкогольную продукцию, как и товары 33 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 33 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не оспаривает сходство обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В материалах возражения содержатся письменные согласия от владельцев противопоставленных знаков, а также нотариально заверенные переводы согласий на русский язык.

Ознакомившись с указанными согласиями, коллегия установила, что данные документы составлены в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержат реквизиты сторон, номер знака по международной регистрации №1450173, в отношении которого выдано согласие, а также перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450173 в отношении товаров 33 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2023, отменить решение Роспатента от 22.01.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450173 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.