

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 09.06.2018 возражение КОНТРИ СПУМАНТИ С.П.А. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700795, при этом установила следующее.

Заявка №2016700795 с датой поступления от 18.01.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**CORTE VIOLA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 31.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «**CORTE VIOLA**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более

ранний приоритет словесными товарными знаками «**Viola**», «**Виола**» по свидетельствам №474088 и №448760 [1-2] в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.06.2018, приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения имеют существенные отличия, обусловленные наличием в заявленном обозначении словесного элемента «Corte», расположенного в начальной позиции знака;

- заявитель обратился к правообладателю знаков [1-2] – финской молочно-промышленной компании Валио Лтд., основной сферой деятельности которой является производство сыров, молока и молочной продукции, за получением согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- правообладатель противопоставленных знаков [1-2] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (копия письма - согласия с переводом на русский язык приложена к возражению).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2016700795.

На заседании коллегии был представлен оригинал упомянутого выше письма-согласия [3].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (18.01.2016) поступления заявки №2016700795 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **«CORTE VIOLA»**, выполненное стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков [1-2], зарегистрированных для однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками было установлено на основании их фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением товарных знаков [1-2] в заявленное обозначение, а также однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, и товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016700795.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных знаков [1-2] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016700795 на имя заявителя в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке №2016700795, что подтверждается письмом-согласием от 23.03.2018[3].

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические, семантические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

В связи с указанным противопоставленные экспертизой знаки [1-2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2018, отменить решение Роспатента от 31.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016700795.