

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 31.05.2022 возражение компании Dominus Estate Corporation, США (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571379.

Международная регистрация №1571379 знака «**OTHELLO**» произведена Международным Бюро ВОИС 07.12.2020 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (Dominus Estate Corporation, 2570 Napanook Road, Yountville CA 94599 (US)).

Роспатентом 10.12.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571379 по основаниям его несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 21.04.2021, знак «**OTHELLO**» по международной регистрации

№1571379 является сходным до степени смешения со знаком «»

(международная регистрация №1174323 с приоритетом от 02.07.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя компании OTTELLA DI FRANCESCO E MICHELE MONTRESOR SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, Localita' Ottella, 1, Peschiera del Garda, Fraz. S. Benedetto di Lugana (VR) (IT).

В поступившем возражении заявитель указывает на графические и смысловые отличия сравниваемых знаков по международным регистрациям №1571379, №1174323 («OTHELLO» означает имя собственное, а «OTTELLA» представляет конструкцию, образованную из двух лексических единиц итальянского языка, где «otto» - восемь, а «gemella» - двойняшки). Заявитель обращает внимание на легенду, положенную в основу знака правообладателя противопоставленного знака и его фирменное наименование, касающуюся рождения в регионе Вероны в 1500 году восьмерни. Вся композиция противопоставленного знака в целом, по мнению заявителя, производит иное впечатление и имеет иной смысл, нежели принадлежащий ему знак по международной регистрации №1571379.

Кроме того, заявитель предоставил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1174323.

В свете изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571379 для заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (07.12.2020) международной регистрации №1571379 правовая база для оценки охраноспособности знака «OTHELLO» 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 «**OTHELLO**» по международной регистрации №1571379 с приоритетом от 07.12.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Индивидуализирующий словесный элемент «**OTHELLO**» представляет собой имя собственное – Отелло (см. онлайн переводчик с

английского языка <https://translate.yandex.ru/dictionary/en-ru/othello>). Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571379 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «*wine*».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**OTHELLO**» по международной регистрации №1571379 для товаров 33 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483



Кодекса в связи с наличием комбинированного знака «**OTTELLA**» по международной регистрации №1174323, принадлежащего компании OTTELLA DI FRANCESCO E MICHELE MONTRESOR SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA.



Противопоставленный знак «**OTTELLA**» по международной регистрации №1174323 с приоритетом от 02.07.2013 является комбинированным, включает в свой состав не имеющий смыслового значения словесный элемент «**OTTELLA**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде щита с расположенными на нем стилизованными головами. Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №1571379 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «*wines, grappa*».

При сопоставительном анализе знака «**OTHELLO**» по международной



регистрации №1571379 и противопоставленного знака «**OTTELLA**» по международной регистрации №1174323 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 10.12.2021. К таким обстоятельствам относится письмо-согласие, предоставленное компанией OTTELLA DI FRANCESCO E MICHELE MONTRESOR SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, в котором указанное лицо не возражает против предоставления

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571379 для заявленных товаров 33 класса МКТУ «wine».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые знаки «**OTHELLO**» и «**OTTELLA**» не тождественны, а являются сходными до степени смешения за счет фонетического и графического сходства входящих в состав сравниваемых обозначений индивидуализирующих словесных элементов «**OTHELLO**» / «**OTTELLA**», а также однородности товаров 33 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены знаки по международным регистрациям №1571379, №1174323. Кроме того, противопоставленный знак по международной регистрации №1174323 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1174323, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2022, отменить решение Роспатента от 10.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571379 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «wine».