

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2022, поданное компанией «Speymalt Whisky Distributors Limited», Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1555754 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1555754, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.08.2020 с конвенционным приоритетом от 11.02.2020 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1555754 представляет собой словесное обозначение: **THE CAIRN.**

Решение Роспатента от 09.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1555754 в отношении всех товаров 33 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 09.10.2021 было принято на основании предварительного отказа от 31.01.2021. Знаку по международной регистрации № 1555754 [1] в отношении всех товаров 33 класса МКТУ «*spirits and liqueurs; whisky and whisky-based liqueurs*»

ограниченного перечня экспертизой был противопоставлен сходный до степени смешения фонетически и графически знак «**CAIR**» по международной регистрации № 1149597 [1], приоритет от 04.02.2013, правовая охрана которому предоставлена была ранее на имя «DOMINIO DE CAIR, S.L.», Plaza Jardines de Don Diego, 11, E-09400 Aranda de Duero (Burgos) (ES).

В поступившем 09.02.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2021. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ «*spirits and liqueurs; whisky and whisky-based liqueurs*» на территории Российской Федерации;
- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют графические (разное количество букв и символов), фонетические (знак [1] прочитывается как «дзе кеерн», знак [2] читается как «каир», что обуславливает различный звуковой состав) и смысловые (знак [1] переводится на русский язык как: «та самая пирамида из камней», а также созвучен с местом нахождения винокурни, где производится товар; знак [2] является частью фирменного наименования правообладателя и ассоциируется с ним) отличия;
- сравниваемые товары 33 класса МКТУ «виски» и «вино», как правило, ориентированы на разные потребительские группы, производятся по разным технологиям, из разного сырья, в разных регионах, представлены на разных полках в магазинах, ценовой диапазон данных товаров отличается. Таким образом, принимая во внимание разные специализации компаний (вино и виски), представляется, что смешения товарных знаков на рынке произойти не может.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ «*spirits and liqueurs; whisky and whisky-based liqueurs*» с учетом согласия.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3];

- данные из сети Интернет о деятельности компаний заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] - [4].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 09.02.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.02.2020) международной регистрации № 1555754 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 настоящем пункте, допускается только 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).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных

в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1555754 [1] представляет собой словесное обозначение **THE CAIRN**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «*spirits and liqueurs; whisky and whisky-based liqueurs*» / «*спиртные напитки и ликеры; виски и ликеры на основе виски*».

Решение Роспатента от 09.10.2021 основано на предварительном отказе от 31.01.2021, в котором указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака «**CAIR**» по международной регистрации № 1149597 [1] с приоритетом от 04.02.2013. Правообладатель: «DOMINIO DE CAIR, S.L.», Plaza Jardines de Don Diego, 11, E-09400 Aranda de Duero (Burgos) (ES). Правовая охрана знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «*wine*» / «*вино*».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые знаки [1] и [2] имеют:

- визуальные отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов разных шрифтов;
- семантические различия, обусловленные смысловым значением словесных элементов: «CAIR» [2] – переводится на русский язык с португальского языка как «упасть, падать, опуститься», «the cairn» переводится на русский язык с португальского языка как - пирамида из камней. См. электронный словарь: Яндекс.Переводчик;
- некоторые звуковые отличия в произношении сравниваемых слов: «зе кейн» и «кеир».

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3], в котором правообладатель противопоставленного знака [2] отмечает, что «разрешенное использование указанных товарных знаков не вызовет их смешения на рынке».

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2022, отменить решение Роспатента от 09.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1555754 в отношении товаров 33 класса МКТУ «*spirits and liqueurs; whisky and whisky-based liqueurs*».