

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2020, поданное компанией HENRY VASNIER, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.01.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434899, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**CLOS POMPADOUR**» по международной регистрации №1434899 с конвенционным приоритетом от 03.09.2018, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.09.2018 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (except beers); wines protected by an appellation of origin; wines of French origin, namely Champagne».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.01.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434899.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1434899 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434899 в отношении указанных товаров послужило его сходство до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словом «POMPADOUR» по свидетельству №371329, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя Терлей Пезгепинцесет Корлатолт Фелелешегу Таршашаг, Венгрия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком со словом «POMPADOUR» по международной регистрации №844868, которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Törley Pezsgorincészet Kft., Венгрия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, в предварительном решении заявителю также предлагалось представить документ, подтверждающий разрешение уполномоченного органа на использование обозначения «Champagne», которое было представлено заявителем и находится в материалах дела.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2020, заявитель сообщает, что указанные знаки были уступлены на имя его компании.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434899 для всех заявленных товаров.

Заседание коллегии по рассмотрению данного возражения переносилось по просьбе заявителя для завершения процедуры регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №371329 на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.09.2018) международной регистрации №1434899 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 пункта 6(2) 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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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.

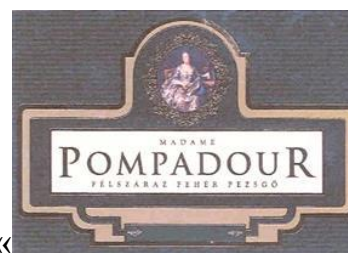
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

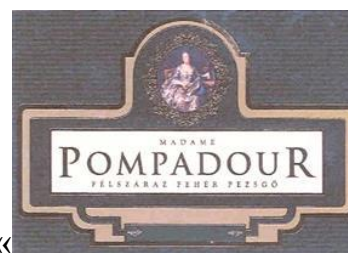
Знак по международной регистрации №1434899 представляет собой словесное обозначение «CLOS POMPADOUR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434899 послужили:



1) комбинированный знак «  » по международной регистрации №844868 [1], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Wines, including sparkling wines»;



2) комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №371329 [2], зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино игристое полусухое».

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «POMPADOUR», а также однородности товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1434899.

Вместе с тем, в результате переговоров с правообладателем противопоставленных знаков [1] – [2] (венгерской компанией Törley Pezsgopincészet Kft.) они были уступлены заявителю.

Таким образом, правообладателем противопоставленных знаков является заявитель, соответственно, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434899 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2020, отменить решение Роспатента от 16.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434899.**