

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 POMMERY, 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 №1435100, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**POMPADOUR**» по международной регистрации №1435100, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.09.2018 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «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 №1435100.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1435100 требованиям пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435100 в отношении указанных товаров послужило его сходство до степени смешения:

- со словесным знаком «CLOS POMPADOUR» (международная регистрация №1434899, конвенционный приоритет 03.09.2018), в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя компании HENRY VASNIER, Франция, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- 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.

Заявителем также был представлен оригинал письма-согласия от владельца знака по международной регистрации №1434899 - сестринской компании HENRY VASNIER, Villa Demoiselle, 56 boulevard Henry Vasnier, F-51100 REIMS (FR), в связи с чем указанное противопоставление было снято при вынесении окончательного решения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2020, заявитель сообщает, что товарный знак по свидетельству №371329 и знак по международной регистрации № 844868 были уступлены компании HENRY VASNIER, Франция, которая является родственной компанией заявителя. При этом в материалах дела присутствует оригинал письма - согласия, предоставленный

заявителю, а также документ, подтверждающий разрешение уполномоченного органа на использование обозначения «Champagne».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435100 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 родственной заявителю компании HENRY VASNIER, Франция.

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

С учетом даты (21.09.2018) международной регистрации №1435100 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя

при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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.

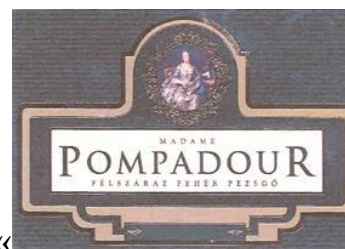
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

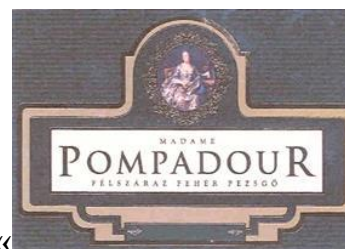
Знак по международной регистрации №1435100 представляет собой словесное обозначение «**POMPADOUR**» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435100 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 №1435100.

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

Таким образом, правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] – [2] является компания HENRY VASNIER, которая предоставила заявителю письменное согласие на получение правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435100 на его имя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и родственной ему компании HENRY VASNIER в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1435100 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

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 №1435100.