

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 возражение, поступившее 28.10.2016, поданное ЗАО «ЛА Винчи», Московская обл., Солнечногорский р-н (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736374, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «DAVINCHI» по заявке № 2014736374 с приоритетом от 29.10.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Роспатентом 30.06.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736374 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно



до степени смешения с комбинированным знаком «**DAVINCHI**», содержащим словесный элемент «DA VINCI», по международной регистрации №1167110, правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения «DAVINCHI» в качестве товарного знака по заявке № 2014736374 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель в своем возражении указал на то, что в материалах дела содержится оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.10.2014) поступления заявки №2014736374 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DAVINCHI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному



обозначению экспертиза противопоставила комбинированный знак «DA VINCI», содержащий словесный элемент «DA VINCI», по международной регистрации №1167110.

Сравнительный анализ словесных элементов «DAVINCHI» заявленного обозначения и «DA VINCI» противопоставленного знака показал, что они являются фонетически сходными за счет тождественного состава гласных звуков ([A] [I] [I] и [A] [I] [I]) и близкого к тождеству состава согласных звуков ([D] [V] [N] [C] [H] и [D] [V] [N] [C]), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1167110 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения «DAVINCHI» в качестве товарного знака по заявке № 2014736374 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2014736374 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2016, отменить решение Роспатента от 30.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014736374.