

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1285680 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «**TRANSGOURMET**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.12.2015 за № 1285680 в отношении товаров 01, 03-05, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28-34 и услуг 35, 36, 38-45 классов Международной классификацией товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Transgourmet Holding AG, Швейцария (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 08.08.2017 знаку по международной регистрации № 1285680 предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 11, 16, 18, 20, 21, 29-35, 38-45 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации. В отношении товаров и услуг 24, 25, 28, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, в предоставлении



правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**TRANSGOURMET**» было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 1285680 сходен до степени смешения товарными знаками «**transGourmet**» и «**transGourmet**» по свидетельствам №№ 438338 и 438339, зарегистрированными на имя Трансгурме Сентрал энд Истерн Юроп ГмбХ, Федеративная Республика Германия, в отношении товаров и услуг 24, 25, 28, 36 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 08.12.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2017, указав, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил безотзывное письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1285680 на территории Российской Федерации на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.08.2017 и предоставить правовую охрану знаку «**TRANSGOURMET**» по международной регистрации № 1285680 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне международной регистрации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложено письменное согласие компании Трансгурме Сентрал энд Истерн Юроп ГмбХ, Федеративная Республика Германия, с переводом на русский язык [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (10.09.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно решению Роспатента от 08.08.2017 знаку  «**transGourmet**» по международной регистрации № 1285680 противопоставлены товарные знаки «**transGourmet**» и «**transGourmet**» по свидетельствам №№ 438338 и 438339, содержащие словесный элемент «transGourmet», выполненный буквами латинского алфавита, зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг 24, 25, 28 и 36 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письмо-согласие правообладателя противопоставленных товарных знака по свидетельствам №№ 438338 и 438339 [1], в котором выражено согласие на использование и регистрацию в качестве товарного знака на территории Российской Федерации

 знака «**transGourmet**» по международной регистрации № 1285680 на имя аффилированной компании Transgourmet Holding AG, Швейцария.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, имеются основания для изменения решения Роспатента от 08.08.2017 и



предоставления правовой охраны в Российской Федерации знаку «**TRANS GOURMET**» по международной регистрации № 1285680 в полном объеме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2017, изменить решение Роспатента от 08.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1285680.**