

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Испания (далее – заявитель), на решение Роспатента от 04.02.2020 по знаку по международной регистрации №1436291, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **COMPLOT** произведена Международным Бюро

ВОИС 02.10.2018 за №1436291 – (1) на имя SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Испания, в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 04.02.2020 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1436291 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1)

сходен до степени смешения с товарным знаком **EL GRAN COMPLIT**

по свидетельству №521015 с приоритетом от 17.07.2013 – (2), зарегистрированным на имя ВИНЬЯ ФРАЙ ЛЕОН С.А., Чили, в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных части заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В Роспатент 20.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1436291 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя;

- кроме того, заявитель отмечает, что в письме-согласии правообладатель противопоставленного товарного знака (2) указывает, что отсутствует вероятность смешения сравниваемых знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1436291 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

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

С учетом даты (02.10.2018) приоритета знака по международной регистрации №1436291 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, указанном в подпункте 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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Знак **COMPLOT** по международной регистрации №1436291 – (1)

представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «*Non-alcoholic beverages; hop extracts for use in the preparation of beverages; malt syrup for making beverages; beer wort; malt wort; hop extracts for making beers; concentrates for use in the preparation of soft drinks; essences for making beverages; extracts for making beverages; beer; malt beer; non-alcoholic beer; low-alcohol beers; mineral-enriched beers; lagers; lager shandy; beer-based cocktails; porter (beer); stout* / Безалкогольные напитки; экстракты хмелевые для изготовлении напитков; сироп солодовый для изготовления напитков; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; концентраты для изготовлении безалкогольных напитков; эссенции для изготовления напитков; экстракты для изготовления напитков; пиво; пиво солодовое; пиво безалкогольное; пиво слабоалкогольное; пиво, обогащенное минералами; лагер (пиво); шенди (пиво); коктейли на основе пива; портер (пиво); стаут (пиво)».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак **EL GRAN COMPLOT** по свидетельству №521015 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Сравниваемые знаки (1) и (2) являются сходными в силу наличия в них словесного элемента «COMPLOT».

Заявленные товары 32 класса МКТУ «*hop extracts for use in the preparation of beverages; malt syrup for making beverages; beer wort; malt wort; hop extracts for making beers; beer; malt beer; non-alcoholic beer; low-alcohol beers; mineral-enriched beers; lagers; lager shandy; beer-based cocktails; porter (beer); stout*» и товары 33 класса МКТУ «вина», указанные в перечне противопоставленного знака, однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

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) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1436291 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. В письме-согласии правообладатель противопоставленного знака (2) отмечает, что вероятность смешения при одновременной регистрации товарного знака по свидетельству №521015 и знака по международной регистрации №1436291 отсутствует.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что имеют различия по фонетическому критерию сходства.

С учетом изложенного, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1436291 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1436291 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2020, отменить решение Роспатента от 04.02.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1436291 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.