

## 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 поступившее 12.03.2020 возражение компании JADE, France (ЖАДЕ, Франция) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1381715, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1381715 с конвенционным приоритетом от 28.04.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ - Brandy (eau-de-vie) with the protected appellation of origin Calvados.



Знак CALVADOS по международной регистрации №1381715 представляет собой выполненное стандартным и оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение, расположенное на трех строках.

Решение Роспатента от 14.05.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав знака словесный элемент «CALVADOS» относится к неохраняемым элементам, поскольку характеризует заявленные товары 33 класса МКТУ, а также тем, что знак по международной регистрации №1381715 сходен до степени смешения в

отношении однородных товаров 33 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №608571 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- не имеется возражений против указания словесного элемента «CALVADOS» как неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные наличием в них разных словесных элементов;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- в результате достигнутой договоренности правообладателем противопоставленного знака [1] было предоставлено безотзывное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявителем знака по международной регистрации №1381715 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации;

- оригинал письма-согласия прилагается.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (28.04.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1381715 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 5 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 настоящем пункте, 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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их


назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1381715 представляет собой

обозначение 

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 33 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до

степени смешения знака  [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1381715 на имя заявителя в отношении всех товаров, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 11.09.2019, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, связанные с наличием в знаках дополнительных словесных элементов, а также графические различия в их выполнении, обуславливающие разное общее зрительное впечатление, создаваемое знаками.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о знаке [1] и его восприятии потребителем, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1381715 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1381715 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Слово «CALVADOS», не занимающее доминирующего положения в знаке по международной регистрации №1381715, является неохраняемым элементом этого знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующее заявленные товары, что заявителем не оспаривается в возражении.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2020, отменить решение Роспатента от 14.05.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1381715 в**

**отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации, с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «CALVADOS».**