

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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2022, поданное Kerry Group Services International Limited, Ирландия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.02.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564185, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 28.10.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1564185 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1564185 представляет собой

комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «Da Vinci», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, под которым расположен словесный элемент «GOURMET», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 03.02.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564185 в отношении товаров 32 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1564185 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «DAVINCHI» по свидетельству №314210 с приоритетом от 24.11.2004 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «Da Vinci»/«DAVINCHI».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №314210 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1564185 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, тем самым, фактически подтвердил, что не видит риска в сосуществовании знаков на российском рынке ни для себя, ни для заявителя, ни для потребителей.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 03.02.2022 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.10.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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

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.

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 №1564185 представляет собой

комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «Da Vinci», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, под которым расположен словесный элемент «GOURMET», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «DAVINCHI», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564185 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1564185 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленный знак «*Da Vinci* GOURMET» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 03.02.2022 в отношении товаров 32 класса МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564185 в отношении указанных товаров в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2022, отменить решение Роспатента от 03.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564185 в отношении товаров 32 класса МКТУ.