

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2020. Данное возражение подано компанией CANTINA SOCIALE CORNAIANO - SOC. AGRICOLA COOP., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447177, при этом установлено следующее.

Знак «GIRLAN» по международной регистрации №1447177 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 33, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 25.02.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GIRLAN» по международной регистрации №1447177 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ. При этом в отношении товаров 33 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охране на территории Российской Федерации, по основаниям предусмотренным требованиями

пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1447177 сходен до степени смешения со знаком «GIRVAN» по международной регистрации №1228870 с приоритетом от 05.09.2014, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя компании WILLIAM GRANT & SONS IRISH BRANDS LIMITED.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ до позиции: «wines» («вина»);
- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака на регистрацию знака «GIRLAN» по международной регистрации №1447177 в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1228870;
- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1228870 не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «GIRLAN» по международной регистрации №1447177 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ и части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно: «wines» («вина»).

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.09.2018) международной регистрации №1447177 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 пятого абзаца 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 настоящего Кодекса, 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 пятым абзацем пункта 6 статьи 1483 Кодекса, 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 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 № 1447177 представляет собой словесное обозначение «GIRLAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с поданным возражением предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для скорректированного перечня товаров «вина».

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1447177 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1228870.

Противопоставленный товарный знак "GIRVAN" [1] по международной регистрации №1228870 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447177 в отношении вышеуказанных товаров 33 класса МКТУ.

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 введения потребителя в заблуждение 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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленный знак «GIRLAN» и противопоставленный знак [1] «GIRVAN» не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не

является коллективным или общеизвестным 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 и отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.02.2020 в отношении товаров 33 класса МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447177 в отношении всех заявленных товаров и услуг 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 25.06.2020, отменить решение Роспатента от 25.02.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447177 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «wines» («вина») и услуг 43 класса МКТУ.