

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2022, поданное компанией Blackmagic Design Pty Ltd. 11 Gateway Ct, Port Melbourne VIC 3207, Australia (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405424, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**DAVINCI RESOLVE**» по международной регистрации №1405424, произведенной Международным Бюро ВОИС 06.03.2018 с территориальным расширением на Российскую Федерацию 23.03.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.03.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405424 на основании предварительного отказа, мотивированного несоответствием знака по международной регистрации №1405424 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405424 послужило его сходство

до степени смешения со знаками со словесным элементом «DA VINCI», которым предоставлена правовая охрана с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компаний Da Vinci Media GmbH по международной регистрации №1585020 и Биамп Системз Корпорейшн по свидетельству № 515778.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2022, заявитель сообщает, что в результате проведенных переговоров с правообладателями противопоставленных товарных знаков, им получены согласия на регистрацию и использование обозначения «DAVINCI RESOLVE» на территории Российской Федерации.

По мнению заявителя, а также правообладателей противопоставленных товарных знаков, регистрация и использование обозначения «DAVINCI RESOLVE» на территории Российской Федерации не повлечет риск смешения в сознании потребителей. Указанные документы приводятся в приложении к настоящему возражению.

Заявитель просит принять во внимание указанные доводы и документы, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405424 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены упомянутые письма-согласия с переводом на русский язык.

Оригиналы писем поступили в Роспатент 01.09.2022.

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (25.03.2021) международной регистрации №1405424 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 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 требованиями пункта 6(2) 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, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 №1405424 представляет собой словесное обозначение «**DAVINCI RESOLVE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

Computer software, hardware and equipment for post-production restoration, colour correction, colour grading, colour scaling and colour balance of film, video and images; computer software, hardware and equipment for creating and editing of film, video, digital audio and images; computer software, hardware and equipment for recording, editing, mixing, analysing, restoring, converting, compressing, mastering and producing digital audio; audio production and audio composition software.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации, согласно принятому решению Роспатента, послужили следующие регистрации:

- словесный товарный знак «**daVinci**» по свидетельству №515778 [1], зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ:

программное обеспечение графического интерфейса пользователя, а именно, программное обеспечение для создания графических элементов управления для пользователей сетевых коммерческих и профессиональных систем цифровой обработки аудиосигналов.

- комбинированный знак «**Da Vinci** » по международной регистрации №1585020 [2], который на территории Российской Федерации охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ :

Software, including software to transmit and receive audio and visual content, including via apps; apparatus and instruments for transmitting and receiving audio and visual content.

Сходство знака по международной регистрации №1405424 с противопоставленными знаками [1] – [2] установлено на основании фонетического тождества доминирующих словесных элементов «**DAVINCI**»-«**daVinci**», а также однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых они охраняются, с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство знаков и однородность товаров, при этом правообладатели противопоставленных знаков предоставили заявителю безотзывные письменные согласия на регистрацию и использование на территории Российской Федерации обозначения «**DAVINCI RESOLVE**» в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Представленные письма-согласия свидетельствуют об урегулировании интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [1] – [2] в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют визуальные и фонетические различия, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1405424 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2022, отменить решение Роспатента от 04.03.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405424.