

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.04.2015, поданное компанией Salentein Argentina B.V., Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164285, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1164285 с приоритетом от 17.05.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1164285 представляет собой словесное обозначение «CALLIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 30.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164285 в отношении товаров 33 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «CALLIA» сходно до степени смешения (фонетически и графически) со знаком «CALEO» по международной регистрации №732940 с приоритетом от

24.03.2000, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 23.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- семантически сравниваемые знаки являются несходными. Заявленное обозначение «CALLIA» представляет собой имя молодой женщины, означающей для жителей Аргентины надежду, настойчивость и успех. Противопоставленный знак «CALEO» в переводе с латинского языка имеет следующие значения «быть в центре внимания», «служить предметом горячих споров», «быть теплым, горячим», «быть в разгаре», «созреть»;

- несходство сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору обусловлено различным общим составом гласных и согласных звуков, длиной слов;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, представляет собой вина из винодельческого региона Сан Хуан (Аргентина), расположенного севернее Мендосы. Вина хорошо известны во многих странах мира и России;

- товарному знаку «CALLIA» по международной регистрации № 1164285 предоставлена правовая охрана в Европейском Союзе, Нидерландах, Норвегии, Новой Зеландии, Австралии, Украине, Сингапуре, Филиппинах, Корее, Монголии, Вьетнаме;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1164285 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации

Федерации знаку по международной регистрации №1164285 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (17.05.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №1164285 представляет собой словесное обозначение «CALLIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный знак по международной регистрации №732940 представляет собой словесное обозначение «CALEO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они характеризуются сходным сочетанием звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных букв. В этой связи имеет место фонетическое сходство словесных обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства словесных обозначений, слова «CALLIA» и «CALEO» также являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам, заявленное обозначение «CALLIA» не имеет смыслового значения.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых словесных обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №732940.

Однородность товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака очевидна, поскольку их перечни совпадают.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения рассматриваемого обозначения с противопоставленным знаком. В этой связи решение Роспатента от 30.01.2015 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №732940 предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164285 в отношении товаров 33 класса МТУ, приведенных в перечне регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1164285 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1164285 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МТУ.

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

удовлетворить возражение от 23.04.2015, отменить решение Роспатента от 30.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164285.