

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 25.03.2021 возражение компании LUIGI LAVAZZA S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511366 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1511366 с конвенционным приоритетом от 15.11.2019 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1511366 представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «LAVAZZA», «ROSSA», «TORINO ITALIA 1895» и «QUALITÀ», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.02.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511366.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по результатам экспертизы, согласно уведомлению о предварительном отказе от 25.06.2020, был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «**ROSSO**» по свидетельству № 583323, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

При этом в данном уведомлении о предварительном отказе было отмечено и то, что элементы «**TORINO, ITALIA, 1895, QUALITÀ**» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как они не обладают различительной способностью либо характеризуют товары.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 583323 (Обществом с ограниченной ответственностью «АгриВолга», Российская Федерация) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1511366 на имя заявителя в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1511366 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 03.03.2021 (далее – [1]).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (15.11.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, числа и сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1511366 с конвенционным приоритетом от 15.11.2019 представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входят, в частности, словесные элементы «LAVAZZA», «ROSSA», «TORINO ITALIA 1895» и «QUALITÀ», выполненные буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Упомянутый выше вывод экспертизы о том, что элементы «TORINO, ITALIA, 1895, QUALITÀ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении никак не оспаривается.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 583323 с приоритетом от 24.10.2014 представляет собой словесное обозначение «ROSSO», выполненное буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Однако, вместе с тем, правообладателем данного товарного знака (Обществом с ограниченной ответственностью «АгриВолга», Российская Федерация) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1511366 на имя заявителя в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 03.03.2021 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков отличия (по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству слов, звуков и букв и составу звуков и букв, по наличию в рассматриваемом знаке изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном словесном товарном знаке), коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 583323 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1511366.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого международного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2021, отменить решение Роспатента от 26.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511366 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака, с исключением из объема его правовой охраны элементов «TORINO, ITALIA, 1895, QUALITÀ» в качестве неохраняемых элементов.**