

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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), рассмотрела возражение, поступившее 06.08.2024, поданное компанией C.G.M. S.p.A., Верона, 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 №1059650, при этом установила следующее.

Знак «MONTRESOR» по международной регистрации №1059650 зарегистрирован Международным бюро ВОИС 30.06.2006 с датой последующего указания о расширении действия правовой охраной на территорию Российской Федерации 11.11.2022. Правовая охрана на территории России испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Роспатентом 13.11.2023 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059650.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обосновано применением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с выявлением сходного до степени смешения со словесным товарным знаком "MON PETIT TRESOR" по международной регистрации №1013786, охраняемым на имя WorldStar Trading GmbH, Richard-Wagner-Ring 22 76437 Rastatt, Germany в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ Alcoholic beverages except beers; particularly wine and sparkling wine (напитки алкогольные, кроме пива; в частности, вино и игристое вино) и имеющим более ранний приоритет.

Таким образом, знак по международной регистрации №1059650 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем 06.08.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявителем представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1013786, что, по его мнению, устраняет препятствия для регистрации, установленные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1059650 и предоставить правовую охрану знаку в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем на заседании от 03.10.2024 приобщен оригинал письма-согласия правообладателя по международной регистрации №1013786 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.11.2022) заявления о территориальном расширении действия правовой охраны знака по международной регистрации №1059650 на территорию Российской Федерации, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №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.

В соответствии с абзацем пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «MONTRESOR» по международной регистрации №1059650 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве препятствия к предоставлению правовой охраны указан знак "MON PETIT TRESOR" по международной регистрации №1013786, которому охрана на территории России предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заявителем оспаривается применение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с доводом о возможности учета письма-согласия, однако сам вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не ставится под сомнение. Заявитель предпринял шаги к получению письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1013786, в результате которых, оригинал указанного документа был получен и представлен в коллегиям.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения «MONTRESOR» и «MON PETIT TRESOR» по международной регистрации №1013786 не являются тождественными, имеют фонетические, визуальные отличия.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2024, отменить решение Роспатента от 13.11.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1059650 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Wines, spirits and liqueurs».**