

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 19.04.2024 возражение компании VINIVERDE - PROMOÇÃO E COMÉRCIO DE VINHOS VERDES S.A., Portugal (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1723168, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 1723168 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.03.2023 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «Wine», указанных в международной регистрации.

Знак по международной регистрации № 1723168 представляет собой словесное обозначение «**PROPHECIA**», выполненное стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 20.12.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в уведомлении о предварительном отказе тем, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «PROPHECY» по свидетельству № 580407 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель получил письмо-согласие от 18 января 2024 г. на регистрацию знака на территории Российской Федерации от имени правообладателя товарного знака [1]. Согласно указанному письму заявителю предоставляется согласие на регистрацию и использование знака «**PROPHECIA**» по международной регистрации №1723168 в отношении товаров 33 класса МКТУ – вина;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака, что устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1723168 на основании предоставленного письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (10.03.2023) международной регистрации №1723168 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте

РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №1532743 представляет собой обозначение «**PROPHECIA**».

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 33 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака «PROPHECY» [1].

В результате анализа материалов возражения коллегия установила, что указанный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1723168, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1723168 на имя заявителя в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного заявителем в материалы административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного состава звуков в их конечной части, а также разным начертанием букв, которыми выполнены обозначения.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (предоставленного письма-согласия) знаку по международной регистрации №1723168 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2024, отменить решение Роспатента от 20.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1723168.