

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744644 (далее – решение Роспатента), поданное Тозо С.п.А, Италия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «PIETRO TOSO» с конвенционным приоритетом от 05.09.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 31.01.2023 за №1744644 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 33, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 10.06.2024 знаку по международной регистрации №1744644 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении товаров 33 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1744644 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «TOSO» по

свидетельству №233501 с приоритетом от 11.03.2001 (срок действия исключительного права продлен до 11.03.2031), зарегистрированным на имя Бодегас и Виньедос Паскуаль Тосо С.А., Карриль Барранкас 10050 (5517), Барранкас, Майпу, Провинция Мендоса, Республика Аргентина, для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.06.2024, отметив, что между ним и аргентинской компанией Бодегас и Виньедос Паскуаль Тосо С.А. в 2001 году был заключен договор о сосуществовании товарных знаков со словесным элементом «TOSO» в рамках которого правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №233501 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744644 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.06.2024 и, помимо услуг 35 класса МКТУ, также предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1744644 на территории Российской Федерации для товаров 33 класса МКТУ.

С возражением был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №233501 с переводом на русский язык (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.09.2022) международной регистрации рассматриваемого знака на территории Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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

Знак по международной регистрации №1744644 представляет собой словесное обозначение «PIETRO TOSO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 10.06.2024 знаку по международной регистрации №1744644 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 33 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «TOSO» по свидетельству №233501, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 10.06.2024.

Заявитель получил письменные согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором Бодегас и Виньедос Паскуаль Тосо С.А., Республика Аргентина, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1744644 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

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.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №233501 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1744644, помимо услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана также может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2024, отменить решение Роспатента от 10.06.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744644 в отношении товаров 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beer); brandy; peppermint liqueurs; rice alcohol; spirits (beverages); bitters; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; alcoholic beverages containing fruit; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; distilled beverages; cocktails; digestifs [liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; gin; hydromel [mead]; kirsch; liqueurs; rum; sake; cider; piquette; wine; sparkling wines; vodka; whisky» и услуг 35 класса МКТУ «arranging of trade fairs, events and exhibitions for commercial or advertising purposes; business management assistance and business management and organization consultancy; advertising; online advertising; providing business information via a Web site; commercial or industrial management assistance; professional business consultancy; business management consultancy; shop window dressing; dissemination of advertisements; business management of performing artists; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management assistance; sales promotion for others; publication of publicity texts; public relations services; sponsorship search; business management and organization consultancy; business organization consultancy; business appraisals; market studies».