

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 поступившее 22.12.2015 возражение, поданное по поручению компании Bodegas del Señorío S.A.U., Испания (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 №1210214.

Международная регистрация №1210214 словесного знака **SEÑORIO DE LA OBRA** произведена Международным Бюро ВОИС 03.04.2014 на имя заявителя (Bodegas del Señorío S.A.U. C/ Afueras s/n E-50198 Almonacid de la Sierra, Zaragoza, Espagne) в отношении товаров 33 класса МКТУ «vins, spiritueux et liqueurs».

Роспатентом 15.10.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210214 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака **SEÑORIO DE LA OBRA** требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1210214 сходен до степени смешения со знаком **OBRA** (международная регистрация №961660 с приоритетом от 22.02.2008), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении

однородных товаров 33 класса МКТУ «vins» на имя BODEGAS Y VIÑEDOS NEO, S.L. Carretera Nacional 122, Km. 274 E-09391 CASTRILL VEG (Burgos), Espagne.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1210214, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления знака по международной регистрации №961660.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210214 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №961660.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.04.2014) международной регистрации №1210214 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак **SEÑORIO DE LA OBRA** по международной регистрации №1210214 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «vins, spiritueux et liqueurs».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210214 основано на наличии сходного до степени смешения словесного знака **OBRA** по международной регистрации №961660, исключительное право на который принадлежит компании BODEGAS Y VIÑEDOS NEO, S.L., Espagne в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «vins».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №961660, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210214 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 15.10.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210214 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2015, отменить решение Роспатента от 15.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210214 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «vins, spiritueux et liqueurs».