

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 11.02.2014, поданное компанией «Dalhoff Larsen & Horneman A/S», Дания (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1079197, при этом установлено следующее.

Знак с конвенционным приоритетом от 17.12.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 27.12.2010 за № 1079197 в отношении товаров 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 05.12.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1079197 в отношении заявленных товаров 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1079197 в отношении однородных товаров 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («ДиЭлЭйч Нордиск А/С», Дания) товарным знаком по свидетельству № 293011 (приоритет 10.06.2004) [1].

В заключении экспертизы также указано, что до настоящего времени не

предоставлены документы, которые могли бы подтвердить информацию заявителя о том, что владельцы сравниваемых знаков являются родственными компаниями и имеют намерения заключить договор о передаче исключительных прав на противопоставленный товарный знак [1] заявителю.

В палату по патентным спорам 11.02.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владельцем противопоставленного знака [1] в настоящее время является заявитель, и соответствующие изменения внесены в товарный знак [1].

В подтверждение указанных доводов заявителем представлена распечатка свидетельства № 293011 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1079197 в отношении товаров 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.10.2010) международной регистрации № 1079197 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак **ideck** по международной регистрации № 1079197 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, точка над буквой «i» выполнена более светлым тоном. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в

отношении товаров 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак «**iDECK**» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, первая буква «i» - строчная, и точка выполнена зеленым цветом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1079197 и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве единственного фонетически и графически (семантика у слова «ideck» отсутствует) близкий элемент «ideck», что свидетельствует об их сходстве.

Товары 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации, идентичны или однородны товарам 19 класса МКТУ перечня противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, дополняют друг друга, имеют близкие условия реализации и круг потребителей.

Заявителем сходство знаков и однородность товаров не оспаривается

Таким образом, знак по международной регистрации № 1079195 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента является правомерным.

Вместе с тем, палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в соответствии с договором об отчуждении исключительного права (№ РД0139619 от 16.01.2014) владельцем противопоставленного товарного знака [1] является «Dalhoff Larsen & Horneman A/S»,

Дания. Таким образом, исключительные права на сравниваемые знаки принадлежат одному и тому же лицу.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1079197 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.02.2014, отменить решение Роспатента от 05.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1079197 в отношении товаров 02, 03, 06 и 19 классов МКТУ.