

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.12.2018, поданное компанией «DK Company Vejle A/S», Дания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.08.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1336725 в отношении товаров 03, 09 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1336725, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.12.2016 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1336725 представляет собой словесное обозначение «**ICHI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 21.08.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1336725 было основано на предварительном отказе от 08.12.2017, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1336725 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 14, 18, 25, услуг 35 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1336725 [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- **ICHI** по свидетельству № 307784, приоритет от 02.02.2005, срок действия регистрации продлен до 02.02.2025 [2]. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ;



- **DAI-ICHI MADAM** по свидетельству № 604424, приоритет от 12.01.2015 [3]. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ (элемент ® - неохраняемый).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.12.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.08.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время исключительное право на противопоставленный товарный знак [2] принадлежит заявителю;

- правообладателем был сокращен перечень товаров с учетом исключения из перечня тождественных товаров 14, 18 классов МКТУ;

- противопоставленный знак [3] имеет существенные различия по сравнению со знаком [1]. Так, знак [3] включает стилизованное изображение головы дамы с воротником, сильным элементом является словесный элемент «MADAM», элемент «DAI-ICHI MADAM» может быть переведен как «первая дама; первая леди» и произносится как «ДАЙ-ИТИ МАДАМ». Противопоставленный знак [1] имеет произношение «ИЧИ»;

- заявитель пользуется десятилетним приоритетом на обозначение «ICHI» в 18 классе МКТУ с учетом права на противопоставленный товарный знак [2]. Сам факт предоставления правовой охраны товарному знаку [3] свидетельствует о том, что он

признан экспертизой не сходным до степени смешения с товарным знаком «ICHI» [2], имеющим более ранний приоритет;

- знак [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению, поступившему 21.12.2018, была приложена копия решения Роспатента от 21.08.2018 – [4].

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 21.12.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.12.2016) знака по международной регистрации № 1336725 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1336725 [1] представляет собой словесное обозначение «**ICHI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 307784, приоритет от 02.02.2005, срок действия регистрации продлен до 02.02.2025 [2] представляет собой словесное обозначение **ICHI**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 14, 18, 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак **DAI-ICHI MADAM** по свидетельству № 604424, приоритет от 12.01.2015 [3] является комбинированным, представляет собой комбинацию из изобразительного элемента в виде изображения дамы с большим воротником и словесных элементов «DAI-ICHI MADAM», «DAI-ICHI», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Элемент ® - не охраняемый.

В оспариваемом решении Роспатента экспертиза сочла возможным снять противопоставление товарного знака [3] на основании приведенных заявителем доводов об отсутствии сходства с заявленным знаком [1]. В связи с чем, указанное противопоставление [3] сравнительному анализу с заявленным знаком [1] в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не подлежит.

В отношении противопоставленного товарного знака [2] коллегия отмечает следующее.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 19.10.2018 исключительное право на противопоставленный знак [2] передано заявителю. Также заявителем указано на исключение тождественных позиций товаров 14 и 18 классов МКТУ из перечня противопоставленного товарного знака [2].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемого объема притязаний и у коллегии нет оснований считать, что знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2018, изменить решение Роспатента от 21.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1336725 в отношении всех товаров 03, 09, 14, 18, 25, услуг 35 классов МКТУ.