

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.10.2004, поданное компанией DAKS SIMPSON GROUP PLC, Великобритания (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение экспертизы) от 28.07.2004 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003702567/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003702567/50 с приоритетом от 10.02.2003 является компания DAKS SIMPSON GROUP PLC, Великобритания.

Согласно материалам заявки заявленное в качестве товарного знака словесное обозначение «DAKS» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и в переводе с английского языка означает: сменные лошади; перекладные. Регистрация заявленного товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2003702567/50.

Решение экспертизы от 28.07.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и пунктами 2.4, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение «DAKS» фонетически сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «DAX» (свидетельство № 153322, приоритет от 22.07.1996) для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 28.10.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «DAKS» согласно транскрипции произносится [da:ks], является значимым словом, и образец транскрипции имеется в англо-русском словаре (Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1998);
- противопоставленное обозначение «DAX», согласно правилам чтения английского языка будет произноситься [dэks], такого слова нет в англо-русском словаре;
- вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что фонетически знаки не сходны;
- заявленное обозначение «DAKS» имеет семантику (в переводе с английского языка означает «сменные носильщики или лошади, почта на перекладных или сменных носильщиках»), в то время как противопоставленный знак не имеет смысловых значений;
- визуально знаки различны в силу того, что противопоставленный знак является комбинированным, изобразительный элемент занимает равноценное положение по сравнению со словесным элементом; заявленное обозначение является только словесным; более того, различны шрифты, которыми выполнены словесные элементы; на потребителя знаки в целом производят различное впечатление;
- рекламные материалы касательно продукции заявителя под товарным знаком «DAKS», расположенные на сайте популярного журнала «Россия», свидетельствуют о том, что данный товарный знак известен

российскому потребителю, что снижает вероятность смешения данного знака с противопоставленным.

В возражении изложена просьба учесть вышеизложенные доводы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Новый англо-русский словарь, Москва, Издательство «Русский язык», 1998, титульный лист и с.172 на 2 л. в 1 экз.
2. Информация из Интернет на 1 л. в 1 экз.
3. Рекламные материалы из журнала «Россия» на 9 л. в 1 экз.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил письменное согласие правообладателя противопоставленного в решении экспертизы товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, являющиеся основанием для удовлетворения возражения, которые не могли быть учтены экспертизой.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака «DAX» по регистрации № 153322 – ЗАО «Фортуна».

Поскольку заявитель имеет письменное согласие правообладателя противопоставленного по заявке № 2003702567/50 товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, правомерный вывод о сходстве заявленного и противопоставленного знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, указанный в решении экспертизы от 28.07.2004, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 28.10.2004, отменить решение
экспертизы от 28.07.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в
качестве товарного знака.**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511)

25

Одежда; обувь; головные уборы.

Приложение: Сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.