


**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 возражение, поступившее 14.10.2019, поданное компанией Дак Глобал Лайсензинг АГ (Дак Глобал Лайсензинг СА) (Дак Глобал Лайсензинг Лтд), Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708129 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018708129 подано 02.03.2018 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.06.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 05 класса МКТУ, а также всех товаров 03 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до

степени смешения с товарными знаками «», «», «», зарегистрированными под №№ 411753, 419605, 583382 с более ранним приоритетом на имя ООО «АВАЛОН» для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В поступившем возражении указано, что заявитель в настоящее время является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 411753, 419605, 583382 на основании зарегистрированного договора отчуждения исключительного права на эти товарные знаки.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены копии противопоставленных экспертизой регистраций товарных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.03.2018) поступления заявки №2018708129 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

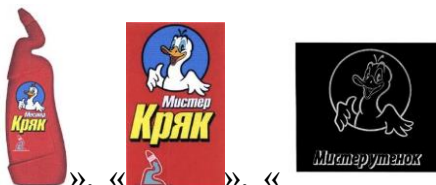
Заявленное обозначение, согласно описанию, приведенному в материалах заявки,






представляет собой комбинированное обозначение «», центральную часть которого занимает изображение белого полукруга, из нижней левой части которого к правому верхнему краю поднимаются волны. В верхнем левом углу расположено стилизованное поясное изображение веселого утенка, сложившего крылья-руки на груди, на фоне окружности, внутри которой помещен круг меньшего радиуса бело-синего цвета с расходящимися лучами. Под изображением утенка расположена надпись «ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК», выполненная оригинальным шрифтом, при этом первое слово выполнено в голубом цвете более мелким шрифтом, чем второе слово, выполненное красным цветом, надпись выполнена в две строки и обведена общим контуром. В правом верхнем углу расположен полукруг желтого цвета. Общий фон композиции – синий.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом, синем, темно-синем, голубом, светло-голубом, желтом, темно-желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2018708129 экспертиза противопоставила комбинированные



товарные знаки «  », «  », «  », зарегистрированные по свидетельствам №№ 411753, 419605, 583382 для товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

Указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708129, поскольку заявитель является правообладателем вышеуказанных товарных знаков в результате государственной регистрации 22.08.2019 договора РД0306401 об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки в отношении всех товаров и/или услуг, о чем свидетельствует соответствующая запись, внесенная в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На основании изложенного заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2019, изменить решение Роспатента от 17.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018708129.**