


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела поступившее 06.03.2018 возражение, поданное Делия Косметикс Сп. з о.о., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016709248, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2016709248, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016709248 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивированно тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарными знаками « **dairy fun** » и « **dairy fun** » по свидетельствам №№ 381893 и 381892, имеющими более ранний приоритет (от 25.04.2008), зарегистрированными на имя ХАУС Спулка з ограничонон одповедзяльносъён (Лтд), Польша, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.11.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы, однако в настоящий момент правовая охрана противопоставленных товарных знаков прекращена в связи с прекращением деятельности их правообладателя – ХАУС Спулка з ограничонон одповедзяльносъён (Лтд), Польша;

- препятствия к регистрации обозначения по заявке № 2016709248 устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016709248.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копии уведомлений от 28.12.2017 о результатах рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 381893, 381892;

(2) распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 381893, 381892;

(3) копия решения Роспатента от 03.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016709248.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (24.03.2016) заявки № 2016709248 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Согласно пункту 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).




Обозначение «  » по заявке № 2016709248 является комбинированным, включает стилизованное изображение коровы, под которым размещен словесный элемент «Dairy fun», выполненный буквами латинского алфавита рукописным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016709248 основано на наличии сходных до степени смешения



товарных знаков «  » и « **dairy fun** » по свидетельствам №№ 381893 и 381892, зарегистрированных в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.



Товарный знак «  » по свидетельству № 381893 является комбинированным, включает стилизованное изображение коровы, под которым размещен словесный элемент «Dairy fun», выполненный буквами латинского алфавита рукописным шрифтом.

dairy fun

Товарный знак « **dairy fun** » по свидетельству № 381892 является словесным и состоит из словесных элементов «dairy» и «fun», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в одну строку.

Анализ статуса противопоставленных товарных знаков показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.12.2017 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 381893 и 381892 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (номер бюллетеня 1/2018).

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2016709248.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2018, отменить решение Роспатента от 03.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016709248.