

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2017, поданное компанией DK Company A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.05.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264824, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264824, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.04.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1264824 представляет собой словесное обозначение **GESTUZ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 02.05.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1264824 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1264824 является тождественным словесному товарному знаку «GESTUZ» по свидетельству №342913, которому была предоставлена правовая охрана с более

ранним приоритетом на территории Российской Федерации на имя компании Би-Янг А/С, Дания в отношении однородных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

В отношении представленного заявителем письма-согласия владельца противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264824 на имя заявителя в заключении по результатам экспертизы, со ссылкой на пункт 46 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 года №482, отмечено, что письмо-согласие не может быть принято во внимание, поскольку сравниваемые товарные знаки являются тождественными, что может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2017, заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что в противопоставленный товарный знак по свидетельству №342913 были внесены изменения, благодаря которым знаки не будут являться тождественными.

На основании изложенного и с учетом родственных связей компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, ссылка на которые присутствует в письме-согласии, заявитель просит принять это письмо во внимание, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264824.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2015) международной регистрации №1264824 правовая база для оценки оханоспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя, при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 по международной регистрации №1264824, как указано выше, представляет собой словесное обозначение **GESTUZ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров:

14 класс МКТУ - Montres, montres-bracelets, articles de bijouterie, articles de bijouterie-joaillerie.

18 класс МКТУ - Sacs à main, sacs de voyage et de courses, malles, valises, portefeuilles, porte-monnaies, parapluies.

25 класс МКТУ - Vêtements pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants et articles de chapellerie pour hommes, femmes et enfants.

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1264824 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

После изменений отдельных элементов товарного знака по свидетельству №342913, внесенных в него 29.08.2017, он представляет собой словесное

обозначение **Gestuz**, выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 06.10.2026.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров:

14 класс МКТУ - часы [наручные], часы-браслеты, изделия ювелирные, бижутерия.

18 класс МКТУ - сумки женские, сумки дорожные и сумки хозяйственные, чемоданы, чемоданы плоские, несессеры, бумажники, кошельки, портмоне, зонты.

25 класс МКТУ - одежда женская, мужская и детская; обувь и головные уборы женские, мужские и детские.

Коллегия полагает, что, несмотря на внесенные в противопоставленный товарный знак незначительные визуальные изменения, они по-прежнему воспринимаются как тождественные, благодаря использованию одних и тех же букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом, расположенных в одинаковой последовательности.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых знаках усиливает значение фонетического и визуального критериев сходства.

Анализ товаров 14, 18, 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и в отношении которых спрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, показал их идентичность.

В силу изложенного сравниваемые товарные знаки вызывают одинаковые ассоциации, что может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264824 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 02.05.2017.