

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 11.08.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Развитие», г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757623, при этом установлено следующее.




DeLace

Комбинированное обозначение «**DeLace**» по заявке № 2018757623, поданной 26.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 20, 25 и 26 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 27.03.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757623 в отношении части заявленных товаров 20

класса МКТУ и всех товаров 26 класса МКТУ. В иной части товаров 20 и всех товаров 25 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2018757623 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения и



знака «» по международной регистрации № 1449226 (дата международной регистрации – 26.11.2018), правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации на имя Gisèle Rufer, Швейцария, с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 20 и 25 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что сходному до степени смешения знаку со словесным элементом «DELANCE» отказано в правовой охране на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров, кроме товаров 14 класса МКТУ – «часовые и хронометрические инструменты» (франц. «horlogerie et instruments chronométriques»).

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента от 27.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018757623 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена копия предварительного частичного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1449226.

Изучив материалы дела и рассмотрев доводы возражения в отсутствие заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2018) подачи заявки № 2018757623 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).




DeLace

Заявленное обозначение «**DeLace**» по заявке № 2018757623 является комбинированным, включает изобразительный элемент в форме четырехлистника и словесный элемент «DeLace», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2018757623 испрашивается в отношении товаров 20, 25 и 26 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Оспариваемым решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак « **DELANCE** SWISS WATCHES» по международной регистрации № 1449226 (дата международной регистрации – 26.11.2018) является комбинированным, включает графический элемент в форме ромба и словесные

элементы «DELANCE», «SWISS WATCHES», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки так, что словосочетание «SWISS WATCHES» выполнено значительно меньшим по размеру.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность противопоставления знака по международной регистрации № 1449226. Однако указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в соответствии с решением Роспатента от 22.04.2020 правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ – «timepieces and chronometric instruments» (часы и хронометрические приборы) с указанием элементов «SWISS WATCHES» в качестве неохраняемых.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2018757623 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2020, изменить решение Роспатента от 27.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018757623.