

**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 от 24.02.2015, поданное Дьюреста Апхолстери Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728875, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012728875 было подано 20.08.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 20, 21, 24, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DURESTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 23.04.2014 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 11, 21, 24, 27 и части товаров 20 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении другой части товаров 20 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками «DUOREST» по свидетельствам №№317039, 317040, зарегистрированными ранее на имя другого лица в отношении товаров 20 класса МКТУ: «стулья, кресла, сидения, шезлонги, скамьи, стулья для пианистов, софы, диваны, кресла мягкие, стулья для парикмахеров, спинки стульев, кресел,

матрасы, подушки диванные, подушки, колыбели», признанных однородными части заявленных товаров 20 класса МКТУ: «мебель; украшения, орнаменты из дерева; украшения, орнаменты из гипса; украшения, орнаменты из пластика».

В поступившем возражении от 24.02.2015 заявитель отметил, что заявленное обозначение «DURESTA» и противопоставленные товарные знаки «DUOREST» отличаются фонетически и визуально, не ассоциируются между собой в целом и не способны вызывать смешение маркированных ими товаров на потребительском рынке.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.04.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности от заявителя поступило ходатайство от 25.05.2015 о переносе даты заседания коллегии, назначенной на 29.05.2015, в связи с подачей выделенной заявки в отношении всех заявленных товаров 20 и 21 классов МКТУ. Просьба заявителя была учтена, заседание коллегии было перенесено на 25.08.2015.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса ходатайство заявителя о выделении заявки №2015715039 из первоначальной заявки №2012728875 было удовлетворено 09.06.2015, при этом из перечня первоначальной заявки №2012728875 исключены все товары 20, 21 классов МКТУ, о чем заявитель сообщил до даты заседания коллегии в письме от 09.07.2015, представив копию уведомления экспертизы о выделении заявки №2015715039 и выразив просьбу учесть данное обстоятельство при принятии решения по возражению от 24.02.2015.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил 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.

Заявленное обозначение по заявке №2012728875 представляет собой словесное обозначение «DURESTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В связи с исключением из перечня заявки №2012728875 всех товаров 20 и 21 классов МКТУ государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 11, 24 и 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом изложенного противопоставленные экспертизой товарные знаки «DUOREST» по свидетельствам №№317039 и 317049, зарегистрированные в отношении товаров 20 класса МКТУ, не являются препятствием для регистрации

товарного знака по заявке №2012728875 в отношении товаров 11, 24 и 27 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения палата по патентным спорам может принять решение о прекращении делопроизводства в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

К таким обстоятельствам относится принятие Роспатентом решения от 23.04.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728875 в отношении всех заявленных товаров 11, 24 и 27 классов МКТУ, в связи с чем отсутствует предмет спора.

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

**прекратить делопроизводство по возражению от 24.02.2015 на решение Роспатента от 23.04.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728875.**