

## 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 Диамо Ао (Diamo Oy), Финляндия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740935, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013740935 было подано на государственную регистрацию товарного знака 27.11.2013 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**DIAMO**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740935 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «**DIAMOR**» по международной регистрации №637062 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- владелец международной регистрации №637062 – Amiral SA, Switzerland был исключен из торгового реестра Швейцарии в 2013 году, соответствующая запись была внесена в официальный реестр и опубликована на сайте;
- согласно данным, опубликованным на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPO в базе данных международных регистраций Romarin, противопоставленный знак [1] не был продлен и прекратил действие;
- указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740935 в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.11.2013) подачи заявки №2013740935 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент **«DIAMO»**, выполненный стандартным шрифтом. Государственная регистрация испрашивается для товаров 14 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного знака **«DIAMOR»** [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Товары 14 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения **«DIAMO»** и противопоставленного знака **«DIAMOR»** с учетом материалов возражения коллегия установила следующее.

Вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно сделанный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740935.

Указанное обусловлено тем, что срок действия противопоставленного знака [1] истек, а поскольку владельцем знака не была оплачена пошлина за его продление, знак прекратил свое действие, что подтверждается сведениями из базы международных регистраций Romarin, опубликованными на сайте WIPO (см. <http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml>).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2015, отменить решение Роспатента от 28.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013740935.**