

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 12.08.2013, поданное Дипломат Норге АС, Норвегия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739224, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011739224 с приоритетом от 29.11.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника кранного цвета, на фоне которого в одну строку расположены стилизованная буква «D» и словесный элемент «diplomat», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 17.05.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739224 в отношении товаров 20 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «DIPLOMAT» - (1), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ (свидетельство №195666, приоритет от 17.06.1997, срок действия регистрации продлен до 17.06.2017);

- со знаком «DIPLOMAT» - (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (международная регистрация №595880, конвенционный приоритет от 07.08.1992).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.08.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно полностью прекращена на основании решения Роспатента от 20.06.2013, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2011739224 в отношении заявленных товаров 06, 19 классов МКТУ;

- в отношении противопоставленного знака (2) заявитель выразил согласие с решением Роспатента.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.05.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011739224, в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 19, 20 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия Уведомления о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 195666 – [1];

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №195666 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.11.2011) поступления заявки №2011739224 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение является комбинированным, выполнено в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, на фоне которого в одну строку расположены стилизованная буква «D» и словесный элемент «diplomat», выполненный буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны: товарный знак «DIPLOMAT» по свидетельству №195666 – (1), знак «DIPLOMAT» по международной регистрации №59588 – (2).

Вместе с тем, согласно материалам возражения от 12.08.2013 заявителем не оспаривается решение Роспатента от 17.03.2013 относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком (2) в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В этой связи анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленного знака (1).

Противопоставленный товарный знак (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DIPLOMAT», в котором буква «О» выполнена в оригинальной графике, является сходным до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 06, 19 классов МКТУ.

Вместе с тем, на дату 20.08.2013 принятия возражения к рассмотрению досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №195666 полностью на основании решения Роспатента от 20.06.2013, в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2011739224 для заявленных товаров 06, 19 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2011739224 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 12.08.2013, изменить решение Роспатента от 17.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011739224.