

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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), рассмотрела возражение от 16.05.2011, поданное ООО «АНП Сервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 25.01.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009720646, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009720646 с приоритетом от 25.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДИНАТЭК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.01.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009720646 в отношении части товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных товаров 07 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «DYNATECH» по международной регистрации № 875938, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2009720646.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 16.05.2011, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 875938 досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации, ввиду чего знак более не является препятствием к регистрации заявленному обозначению.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 25.01.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.08.2009) поступления заявки № 2009720646 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и

определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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.

Заявленное словесное обозначение «ДИНАТЭК» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. [1].

Противопоставленный знак «DYNATECH» по международной регистрации № 875938 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ [2].

Ассоциирование заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «ДИНАТЭК»/«DYNATECH», что заявителем в возражении не оспаривалось.

Таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком [2] в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента, а именно, что на дату принятия возражения к рассмотрению (01.06.2011) правовая охрана знака по международной регистрации № 875938 досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 24.03.2011, и, следовательно, противопоставленный знак [2] не может рассматриваться в качестве препятствия к регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.05.2011, изменить решение Роспатента от 25.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009720646.