

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 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1260594 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 12.05.2015 за № 1260594 в отношении товаров 06 класса Международной классификацией товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне регистрации, на имя Industrija precizne mehanike ad, Сербия. В соответствии с публикацией WIPO Gaz 2017/42 владельцем международной регистрации № 1260594 стала компания PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNJU, Сербия (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 27.01.2017 знаку по международной регистрации № 1260594 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации



№ 1260594 сходен до степени смешения товарным знаком «» по свидетельству № 505732, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 28.09.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.01.2017, отметив следующее:

- сопоставляемые знаки не являются сходными, отличаясь графически (противопоставленный знак имеет изобразительный элемент, напоминающий букву «D», в силу чего прочитывается как «Ddiplomat», кроме того, ярко-красная плашка акцентирует на себе внимание при восприятии знака; в знаке заявителя изобразительный элемент в виде треугольника включает буквы «IPM», выполненные в оригинальной графической манере);


- товары, указанные в перечнях международной регистрации № 1260594 и свидетельства № 505732, не являются однородными: в частности, заявленные товары не однородны товарам 19 и 20 классов МКТУ по назначению, функциям и материалу, из которого они изготавливаются);

- знак по международной регистрации № 1260594 зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические механизмы для соединения частей здания; запирающие механизмы из металла»;

- перечень товаров 06 класса МКТУ корректируется заявителем путем подачи соответствующего заявления в МБ ВОИС, что обусловлено неверным переводом перечня товаров с сербского языка, поскольку в национальной базовой регистрации № 69155 (на основании которой произведена международная регистрация № 1260594) перечень товаров звучит следующим образом: «фурнитурные механизмы металлические; затворы дверные металлические и дверные доводчики»;

- товары скорректированного перечня не однородны товарам 06 класса МКТУ, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака, за исключением позиции «запоры дверные задвижные»;

- заявителем подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 505732 в связи с его неиспользованием (дело № СИП-320/2017).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2017 и предоставить правовую охрану знаку « **DIPLOMAT**» по международной регистрации № 1260594 на территории Российской Федерации.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) публикация сведений о международной регистрации № 1260594 по состоянию на 04.09.2017.

В период рассмотрения возражения заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

(2) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1260594 по состоянию на 08.11.2017 с переводом на русский язык;

(3) заявление о корректировке перечня, поданное в МБ ВОС (форма ММ21 (Е)).

Рассмотрение возражения дважды переносилось в связи с проведением МБ ВОИС экспертизы по поданному заявителем заявлению о корректировке перечня товаров.

Согласно сведениям «Madrid Monitor» (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>) по состоянию на 19.03.2018 заявление заявителя было отклонено, изменения в перечень товаров не внесены.

В период рассмотрения возражения в материалы дела поступили (12.01.2018, 20.03.2018) обращения представителя Общества с ограниченной ответственностью «Дверная механика», Москва (ООО «Дверная механика»), в которых выражена обеспокоенность возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1260594 на имя заявителя, обоснованная тем, что ООО «Дверная механика» принадлежит товарный знак по свидетельству № 400864, включающий словесный элемент «DIPLOMAT», имеющий более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении товаров «устройства для закрывания дверей электрические» 09 класса МКТУ (далее – обращения (4)).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (12.05.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 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).

Согласно пункту 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.


Согласно пункту 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.


Знак « **DIPLOMAT**» по международной регистрации № 1260594 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде треугольника, внутри которого расположены буквы «IPM», выполненные оригинальным образом, и словесный элемент «DIPLOMAT», выполненный заглавными буквами английского алфавита справа от изобразительного элемента. Знак зарегистрирован в отношении товаров «mécanismes métalliques pour menuiserie du bâtiment; mécanismes de verrouillage métalliques» (механизмы металлические для деревянных частей зданий; механизмы запирающие металлические) 06 класса МКТУ.


Решение Роспатента от 27.01.2017, являющееся подтверждением предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку « **DIPLOMAT**» по международной регистрации № 1260594, основано на выводе о его несоответствии пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 505732.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 505732 является комбинированным, представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник красного цвета, в центре которого размещены изобразительный и словесный элементы, расположенные в одну строку и выполненные белым цветом. Изобразительный элемент по форме напоминает латинскую букву «D», словесный элемент представляет собой слово «diplomat», выполненное строчными буквами латинского алфавита.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.02.2018 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 505732 на основании заявления правообладателя от 10.10.2017 (номер бюллетеня 3/2018).

Таким образом, данный знак более не является препятствием предоставлению правовой охраны знаку «» по международной регистрации № 1260594 на территории Российской Федерации.

Что касается обращений (4), в которых сообщается о принадлежащем ООО «Дверная механика» товарном знаке «» по свидетельству № 400864, зарегистрированном в отношении товаров «устройства для закрывания дверей электрические» 09 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знакам, зарегистрированным МБ ВОИС, регулируется положениями Мадридского соглашения и/или Протокола к Мадридскому соглашению, а также требованиями Кодекса и Правил.


В данном случае в международной заявке на регистрацию знака «» указано о распространении охраны на территорию Российской Федерации в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению.

Статьей 4 (1(a)) Протокола к Мадридскому установлено, что с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

При этом согласно положениям пунктов 1 и 2 (a) статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению ведомство, которое хочет воспользоваться правом отказа в предоставлении правовой охраны, должно уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в течение срока, предусмотренного применимым для этого ведомства законом, но, с учетом подпунктов "b" и "c", не позднее истечения одного года, считая с даты, на которую уведомление о распространении охраны, предусмотренное в пункте 1 данной статьи, было направлено этому ведомству Международным бюро.

Исходя из требований указанной статьи, указание заявителю новых мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны, противоречит упомянутым выше положениям Протокола к Мадридскому соглашению.

В этой связи указанный в обращении товарный знак по свидетельству № 400864 не может быть противопоставлен знаку по международной регистрации № 1260594 при решении вопроса о предоставлении последнему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Резюмируя изложенное, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку « **DIPLOMAT**» по международной регистрации № 1260594 отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2017, отменить решение Роспатента от 27.01.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1260594.