

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.02.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2006728941/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728941/50 с приоритетом от 10.10.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕО» (далее - заявитель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «ДЕО» «ХЛОР», выполненных заглавным шрифтом русского алфавита через дефис.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006728941/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ДИХЛОР», зарегистрированным за №070718 на имя «Научно- производственного открытого акционерного общества «РОССА» с приоритетом от 13.08.1981 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в связи с чем 20.11.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 02.03.2009, доводы которого сводятся к тому, что Палатой по патентным спорам 22.12.2008 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №070718, который был противопоставлен в решении Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения от 20.11.2008. Так как это было единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕО» в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (10.10.2006) заявки №2006728941/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2006728941/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «ДЕО» и «ХЛОР», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита через дефис. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя ООО «ДЕО».

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 070718 зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ДИХЛОР» является словесным выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сходство обозначений обусловлено их фонетическим сходством.

Так, сопоставляемые обозначения «ДЕО-ХЛОР» и «ДИХЛОР» являются фонетически сходными, благодаря тождеству звучания их конечных частей и близостью звучания начальных частей «ДЕО»/ «ДИ».

Заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены стандартными шрифтами, заглавными буквами русского алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство определяет ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленного знака решением Палаты по патентным спорам от 26.01.2009 было прекращено полностью.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.02.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака от 20.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006728941/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

03 - растворы для очистки; соли для отбеливания; средств обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях].

05 - препараты химические для медицинских целей; средств дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.