

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 10.11.2009 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DIADEM» по международной регистрации №854893, поданное по поручению компании Хенкель АГ унд Ко. КгаА, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №854893 знака «DIADEM» произведена в Международном Бюро ВОИС 05.01.2005 на имя польской компании *Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe DIADEM Bożena Milczarczyk ul. M. Ryńskiego 20/29 PL-85-700 Bydgoszcz* (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №854893 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «DIADEM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной диадемы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.11.2009 выражено мнение о том, что регистрация №854893 знака «DIADEM» произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Хенкель АГ унд Ко. КГаА является правообладателем товарного знака «DIADEM» по свидетельству №238604 с приоритетом от 28.08.2001, сходного до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «DIADEM» по международной регистрации №854893;

- оспариваемый знак по международной регистрации №854893 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №238604 сходны в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- товары 03, 08 и услуги 35 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации №854893, являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №238604.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DIADEM» по международной регистрации №854893 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- распечатка из базы данных ROMARIN с информацией о международной регистрации №854893 [1];

- распечатка из базы данных Роспатента с информацией о регистрации №238604 [2];

- перевод слова DIADEM с английского языка на русский язык из электронного словаря Мультитран [3];

- статья о косметике из словаря Брокгауза и Ефрона [4];

- статья о косметике из Большой Советской Энциклопедии [5].

Правообладатель знака по международной регистрации №854893, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.01.2005) международной регистрации №854893 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутые выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (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 обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об его удовлетворении, отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 11.03.2010 поступила просьба о признании возражения от 10.11.2009 отозванным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по рассмотрению возражения от 10.11.2009 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DIADEM» по международной регистрации №854893.**