

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 09.09.2015, поданное компанией «Aker Arctic Technology Oy», Финляндия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155984, при этом установлено следующее.

Знак «**DAS**» с конвенционным приоритетом от 19.09.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 15.03.2013 за № 1155984 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 12 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155984 для всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому знак «**DAS**» по международной регистрации № 1155984 сходен до степени смешения со знаком «**DAS**» по международной регистрации № 918952 (конвенционный приоритет - 25.02.2006, «Diehl Aerospace GmbH», Германия, товары и услуги 12 и 42 классов МКТУ) [1].

В заключении отмечено, что экспертизой принято во внимание тождество сравниваемых знаков, в связи с чем расширен диапазон товаров и услуг, которые рассматриваются как однородные. Указанное не позволяет снять противопоставленный знак [1] в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что имеются вновь открывшиеся обстоятельства, согласно которым владелец противопоставленного знака [1] инициировал процедуру добровольного отказа от международной регистрации. В связи с чем знак [1] более не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155984.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложена распечатка международной регистрации № 1155984 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155984 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.09.2012) знака по международной регистрации № 1155984 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Знак по международной регистрации № 1155984 представляет собой словесное обозначение «**DAS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 12 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «DAS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 12 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ материалов дела показал, что знак по международной регистрации № 1155984 и противопоставленный знак [1] являются тождественными, а товары и услуги 12 и 42 классов МКТУ – однородными.

Данный довод заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям базы данных ВОИС (<http://www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml>) опубликована информация о полном отказе от правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 918952 (Renunciation: 2015/23 Gaz, 18.06.2015, RU, Date of recording 20.04.2015). Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака в качестве основания несоответствия знака по международной регистрации № 1155984 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2015, отменить решение Роспатента от 25.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155984 в отношении товаров и услуг 12 и 42 классов МКТУ.