

**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, рассмотрела возражение от 26.01.2011, поданное Flavio Milani, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001363, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1001363 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 30.04.2009 на имя заявителя в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1001363 комбинированный и представляет собой прямоугольник, в середине которого расположены два ромба, наложенные друг на друга с пересекающей их слева на право широкой полосой, на которой размещено словесное обозначение «Dry-Tech», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита.

Роспатентом было вынесено решение от 02.11.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1001363. Указанное решение подтверждает предварительный отказ от 05.04.2010, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 1001363 не соответствует требованиям пункта б(2) и 1(3) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1001363 сходен до степени смешения с товарным знаком «DRY-ТЕК» по свидетельству №293369, зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Словесный элемент «Dry-Tech» является неохраноспособным на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 26.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству № 1001363 досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 10.12.2010;

- правообладатель знака по международной регистрации №1001363 согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Dry-Tech».

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 02.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1001363.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из сети Интернет (<http://www.wipo.int/romarin>);
- копия решения Роспатента от 02.11.2010;
- копия решения Роспатента от 10.12.2010.

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

С учетом даты (30.04.2009) международной регистрации № 1001363 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Знак по международной регистрации № 1001363 комбинированный и представляет собой прямоугольник, в середине которого расположены два ромба, наложенные друг на друга с пересекающей их слева на право широкой полосой, на которой расположено словесное обозначение «DRY-TECH», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита [1].

В решении Роспатента отмечается, что словесный элемент «DRY-TECH» является неохраноспособным на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие в возражении.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 293369 представляет собой словесное обозначение «DRY-ТЕК», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ [2].

Ассоциирование знака [1] и товарного знака [2] обусловлено тождеством звучания начальных частей «DRY» и сходством звучания конечных частей «ТЕК», «ТЕСН». Сходство знаков заявителем в возражении не оспаривалось.

Товары 24 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации [1], и товары 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, что также заявителем в возражении не оспаривалось.

Учитывая изложенное знак по международной регистрации №1001363 сходен с товарным знаком по свидетельству №293369 до степени смешения в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.

Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента, а именно, на дату принятия возражения к рассмотрению (03.02.2011) правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно полностью прекращена на основании решения Роспатента от 10.12.2010, и, следовательно, противопоставленный товарный знак [2] не может рассматриваться в качестве препятствия к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001363.

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

**удовлетворить возражение от 26.01.2011, отменить решение Роспатента от 02.11.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1001363 в отношении всех товаров 24 классов МКТУ, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Dry-Tech».**