

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 12.10.2010, поданное компанией АЛЬФАДУКТ, а.с., Республика Чехия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 29.06.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 991649, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 991649 с конвенционным приоритетом от 14.05.2008 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.09.2008 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №991649 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Dermacol», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 29.06.2010 знаку по международной регистрации №991649 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №991649 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «DERMACOL» по свидетельству №53866[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 12.10.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак 06.10.2010 [1] был передан заявителю, следовательно, не может служить препятствием для предоставления правовой охраны вышеуказанной международной регистрации на территории Российской Федерации, что подтверждается распечаткой из базы данных Роспатента.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №991649 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.05.2008) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №991649 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №991649 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Dermacol», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и монограммы из букв «D» и «C», расположенной внутри усеченного круга. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который представляет собой словесное обозначение «DERMACOL».

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «DERMACOL». Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, так как соотносятся между собой как категории род/вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однако, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, а именно: АЛЬФАДУКТ, а.с.,

Чешская Республика, что подтверждается сведениями из информационной базы ФИПС, препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991649 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ не имеется.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 12.10.2010, отменить решение Роспатента от 29.06.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991649.**