

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 21.08.2015, поданное по поручению компании Henkel Corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153672, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153672 с конвенционным приоритетом от 22.06.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 13.12.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1153672 представляет собой словесное обозначение «DURO-TAK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.11.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1153672. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что он не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «DURO-TAK» по международной регистрации №1153672 сходен до степени смешения с комбинированным знаком,

включающим словесный элемент «Duratek», по международной регистрации №876190, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2015, указано, что правовая охрана противопоставленного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2015 года по делу №СИП-527/2014.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153672 в полном объеме.

К возражению приложена копия упомянутого решения Суда по интеллектуальным правам.

С учетом даты (22.06.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1153672 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 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №1153672, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «DURO-TAK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.11.2014 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «DURO-TAK» комбинированного знака со словесным элементом «Duratek» по международной регистрации №876190.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «Duratek», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ.

Сходство до степени смешения знака «DURO-TAK» по международной регистрации №1153672 и противопоставленного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «DURO-TAK» и «Duratek» с учетом однородности товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана противопоставленного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2015 года по делу №СИП-527/2014, он не

может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153672.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1153672.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2015, отменить решение Роспатента от 24.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153672.