

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.08.2017 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Экструдер», г. Дзержинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015738442, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ДАКРИЛ**» по заявке №2015738442 с приоритетом от 24.11.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01, 17 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение «**ДАКРИЛ**» сходно до степени смешения с товарным знаком «**DACRYL**» по свидетельству №332017 с приоритетом от 20.04.2006, срок действия продлен до 20.04.2026), зарегистрированным в отношении однородных товаров 01, 17 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Дзержинское Оргстекло», 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №332017 продлен не был;
- правообладатель противопоставленного товарного знака был признан несостоятельным (банкротом) на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 02.11.2015 по делу №А43-31669/2014;
- в силу указанных причин отсутствуют правовые основания для отказа в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке;
- аналогичная ситуация сложилась по заявленному обозначению «ТОСП» (заявка №2015738438), в отношении которого было принято решение о государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015738442 в отношении заявленных товаров 01, 17 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о заявленном обозначении «ТОСП» по заявке №2015738440, сведения о товарном знаке «ТОСП» по свидетельству №288858, а также решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.11.2015 по делу №А43-31669/2014.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (24.11.2015) поступления заявки №2015738442 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**ДАКРИЛ**» по заявке №2015738442 с приоритетом от 24.11.2015 является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом синего цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ:

01 класс МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

17 класс МКТУ - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

ДАКРИЛ

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ДАКРИЛ**» в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**DACRYL**» по свидетельству №332017, принадлежащего ОАО «Дзержинское Оргстекло», г. Дзержинск.

Противопоставленный товарный знак «**DACRYL**» по свидетельству №332017 с приоритетом от 20.04.2006 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского языка стандартным шрифтом синего цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 01, 17 классов МКТУ:

01 класс МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей, в том числе метакриловые кислоты, их эфиры, сложные эфиры, необработанные акриловые смолы, (мет)акриловые сополимеры, необработанные пластмассы, смолы искусственные необработанные;

17 класс МКТУ - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы, в том числе (мет)акриловые сополимеры - полиметил (мет)акрилаты, акриловые смолы [полуфабрикаты], пластмассы частично обработанные, смолы синтетические [полуфабрикаты].

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений –

«**ДАКРИЛ**» и «**DACRYL**», а также однородность товаров 01, 17 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Что касается утверждения заявителя о том, что срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №332017, то оно не является достоверным. Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, опубликованным 25.12.2016 на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности [www1.fips.ru](http://www1.fips.ru), срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №332017 продлен до 20.04.2026, т.е. правовая охрана противопоставленного товарного знака является действующей. Кроме того, к сведению заявителя следует указать, что согласно сведениям Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) ОАО «Дзержинское Оргстекло» на дату рассмотрения поступившего возражения по заявке №2015738442 ликвидировано не было.

В части ссылки заявителя на результаты государственной экспертизы заявленного обозначения «**ТОСП**» по заявке №2015738438 необходимо указать, что решение о регистрации товарного знака по этой заявке было принято в связи с отсутствием препятствий для предоставления правовой охраны товарному знаку. Правовая охрана тождественного товарного знака «**ТОСП**» по свидетельству №288858, принадлежащего ОАО «Дзержинское Оргстекло», прекратила свое действия 26.04.2014 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Следовательно, фактические обстоятельства дела, сложившиеся на дату принятия решения о регистрации товарного знака «**ТОСП**» по заявке №2015738438, отличались от обстоятельств по настоящему делу, касающемуся заявки №2015738442.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2017.**