

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 (далее — Правила), рассмотрела возражение от 26.02.2004, поданное Империял Кемикал Индастриз ПЛК, Великобритания (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение ФИПС, решение экспертизы) от 27.11.2003 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2002715801/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002715801/50 с приоритетом от 15.08.2002 является Империял Кемикал Индастриз ПЛК, Великобритания.

В качестве товарного знака в отношении товаров 02, 16 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «DEWLUX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 27.11.2003 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 02, 16 и услуг 40 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «DEWLUX», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарным знаком «DEWILUX» по свидетельству №154862 [1];
- товарным знаком «DULUX ДУЛЮКС» по свидетельству №166159 [2].

В возражении от 26.02.2004 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак «DULUX ДУЛЮКС» по свидетельству №166159 [2] и заявленное обозначение по заявке №2002715801/50 принадлежат заявителю, что исключает данное

- противопоставление в качестве основания несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона;
- заявленное обозначение по заявке №2002715801/50 и противопоставленный товарный знак «DEWILUX» по свидетельству №154862 [1] имеют фонетическое, визуальное и семантическое отличия
 - в дополнение к возражению заявителем представлена информация о том, что решением Палаты по патентным спорам от 31.07.2006 правовая охрана товарного знака по свидетельству №154862 [1] признана недействительной полностью.

Копия указанного письма с переводом представлена на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 22.09.2006.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета (15.08.2002) заявки №2002715801/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров.

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение по заявке №2002715801/50 представляет собой словесное обозначение «DEWLUX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ показал, что противопоставленный товарный знак «DULUX ДУЛЮКС» по свидетельству №166159 [2] и заявленное обозначение по заявке №2002715801/50 принадлежат заявителю Империял Кемикал Индастриз ПЛК, 20 Мэнчестер Сквэр, Лондон, У1Ю №АН, Великобритания, что исключает данное противопоставление в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Также при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся сведения о том, что решением Палаты по патентным спорам от 31.07.2006 правовая охрана товарного знака по свидетельству №154862 [1] признана недействительной полностью.

Сведения об отсутствии правовой охраны противопоставленного в решении экспертизы товарного знака устраняют причины, послужившие основанием для вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2002715801/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении исключенных из перечня товаров 02, 16 и услуг 40 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.02.2004, изменить решение экспертизы от 27.11.2003 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

Наименования мест происхождения товаров“Г
(511)

- 02 - краски, политуры, лаки; отвердители / затвердители, абсорбенты / сиккативы, разбавители для красок, красители / пигменты, используемые в качестве добавок для красок, политур, лаков; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; препараты для снятия обоев; грунтовочные составы в виде красок; протравы для древесины; мастики; замазки;
- 16 - принадлежности для декоративной отделки, применяемые при окраске, валики малярные, кисти для рисования, ролики малярные, губки для красок, применяемые для нанесения краски, приспособления для изменения внешнего вида влажной лакокрасочной пленки / лакокрасочного покрытия, трафареты, шаблоны, применяемые при окраске, поддоны / стеллажи / палитры, лента клейкая для корректировки, печатные издания в сфере отделки / украшения и обстановки зданий; поливинилацетат и клейкие вещества для домашних целей; продукция печатная; книги и публикации;
- 40 - смешивание / тонирование красок, политур, лаков и протрав для древесины.