

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2014. Данное возражение подано компанией «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 8-2-337, Рoad №3, Банжара Хиллс, Хайдерабад 500034, Андхра Прадеш, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745282, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012745282 на регистрацию словесного обозначения «Dіnox» на имя заявителя была подана 24.12.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745282. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Др. Редди'с Лабораторис Лтд., 7-1-27 Амирпет, Хайдерабад 500016, Индия) товарным знаком «Динокс» по свидетельству № 308725 (приоритет от 23.03.2005) [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же лицо. Расхождение в указании адреса заявителя и адреса правообладателя устранено путем внесения соответствующих изменений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (24.12.2012) заявки № 2012745282 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Заявленное обозначение «Dinox» является словесным и выполнено строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «Динокс» [1] является словесным и выполнен строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они представляют собой фонетически тождественные слова «Dinox/ Динокс», что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом. Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в сведения о правообладателе товарного знака по свидетельству № 308725 [1] были внесены изменения (дата записи – 25.11.2014) и в настоящий момент заявитель и правообладатель

противопоставленного товарного знака [1] – одно и то же лицо – «Др. Редди'с Лабораторис Лтд.», 8-2-337, Роад №3, Банжара Хиллс, Хайдерабад 500034, Андхра Прадеш, Индия.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 04.12.2014, отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012745282.