

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.04.2011, поданное ООО «Дил-Ком», Москва (далее - заявитель) на решение Роспатента от 28.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719497, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009719497 с приоритетом от 12.08.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного словесного элемента «ДилКом», расположенного внутри разомкнутого овала и выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части обозначения под овалом расположена надпись «www.dilcom.ru», выполненная стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 28.01.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в состав заявленного обозначения входят неохранные элементы «www» и «ru», а также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на

имя иных лиц словесными товарными знаками «ДИЛКОН» по свидетельству № 279284[1] в отношении однородных товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ и «ДЕЛКОМ» по свидетельству №223533[2] в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

В возражении от 29.04.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в результате проведенного заявителем сопоставительного анализа заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков установлено, что товарные знаки не являются сходными по общему зрительному впечатлению, фонетически, семантически, по используемым шрифтам, алфавитам и цветовой гамме, а также по перечню товаров и услуг;

- решение, принятое Экспертизой, не соответствует требованиям к процедуре рассмотрения заявки, установленным нормативными документами Роспатента, а именно: не содержит аргументированного анализа заявленного и противопоставленных обозначений, не рассмотрены аргументы заявителя в пользу «охраноспособности» заявленного обозначения, отсутствует убедительное и мотивированное заключение экспертизы.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и т.п.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ДилКом», расположенный внутри разомкнутого овала и выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы «Д» и «К» выполнены заглавными, остальные прописными. В нижней части обозначения расположена надпись «www.dilcom.ru», выполненная стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719497 основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров/услуг.

Противопоставленный товарный знак [1] состоит из не имеющего смыслового значения словесного элемента «ДИЛКОН», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ДЕЛКОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Словесные элементы «ДилКом»/«dilcom» заявленного обозначения фонетически сходны с товарными знаками «ДИЛКОН», «ДЕЛКОМ»[1-2], так как сопоставляемые обозначения имеют одинаковое количество слогов, букв и звуков, близкий состав гласных и согласных звуков. Гласные звуки «И»- в заявленном и звук «Е» - в противопоставленном обозначении [2] в безударной позиции произносятся как один ослабленный звук [и], отличающийся меньшей отчетливостью. Согласные звуки «М» - в заявленном и «Н» - в знаке [1] в слабой позиции после гласных в конце словесных обозначений оглушаются, что позволяет их воспринимать как нечто среднее между звуками «ЭМ» и «ЭН».

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Сравнение знаков по визуальному фактору сходства свидетельствует о том, что заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов с использованием цветовой гаммы и изобразительного элемента в виде овала в отличие от словесных знаков [1-2], выполненных буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному.

Вместе с тем, следует отметить, что указанное обстоятельство не оказывает существенного влияния на оценку сходства сравниваемых обозначений, поскольку в заявленном обозначении изображение овала, внутри которого размещен словесный элемент «ДилКом», имеет слабую различительную способность.

В данном случае основная индивидуализирующая нагрузка в знаке падает на словесный элемент «ДилКом», в связи с тем, что он легче запоминается и именно на нем акцентируется основное внимание потребителя, а также в силу его визуального

доминирования. Что касается обозначения «www.dilcom.ru», входящего в состав заявленного комбинированного знака, то его сильной частью является словесный элемент «dilcom», поскольку обозначения «www» и «ru» являются неохраемыми элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Оценить словесные обозначения «ДилКом/dilcom», «ДИЛКОН» и «ДЕЛКОМ» с точки зрения семантического критерия сходства не представляется возможным, поскольку указанные обозначения не имеют смысловых значений.

Таким образом, учитывая, что имеет место фонетическое сходство сравниваемых обозначений [1-2], словесного элемента «ДилКом», занимающего доминирующее положение в заявленном комбинированном обозначении, и обозначения «www.dilcom.ru», можно сделать вывод о сходстве заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Поскольку сопоставляемые знаки предназначены для маркировки товаров 16, услуг 35 и 39 классов МКТУ, относящихся к одним родовым группам, имеющих один вид, одинаковое назначение и один круг потребителей, они признаны коллегией сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Таким образом, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 и пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, а решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719497 – правомерным.

В отношении обращения заявителя к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, касающегося результатов рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719497, следует отметить, что указанное обращение повторяет доводы возражения, которые проанализированы выше.

Что касается дополнительных материалов, приложенных к обращению, то, во-первых, они не были представлены на заседании коллегии, а во-вторых, указанные

материалы относятся к деятельности заявителя и использованию заявленного обозначения на товаре и не связаны с вопросом охраноспособности обозначения по заявке №2009719497.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2011 и оставить в силе
решение Роспатента от 28.01.2011.**