

Палата по патентным спорам Роспатента в соответствии с 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 10.05.2006, поданное компанией Дач Энвайрмент Корпорейшн БВ, Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ДЭК» по свидетельству № 273448, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован 12.08.2004 за № 273448 по заявке № 2003703832/50 с приоритетом от 26.02.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЭК Корпорация», 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9 (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Правовая охрана в качестве товарного знака предоставлена комбинированному обозначению, содержащему в левой части изображение эллипса, образованного плавной линией разной толщины, начинающейся из середины эллипса в виде круга. Справа от эллипса расположен словесный элемент «ДЭК», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 273448, мотивированное несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком «DEC» по международной регистрации № 583042, имеющей более ранний приоритет;
2. оспариваемый и противопоставленные знаки тождественны по фонетическому признаку;
3. товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, однородны по виду, назначению, материалу изготовления, условиям сбыта и кругу потребителей товарам и услугам, указанным в свидетельстве № 273448.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ДЭК» по свидетельству № 273448 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыв по его мотивам не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.02.2003) поступления заявки № 2003703832/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 других лиц,

охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак является комбинированным, содержащим в левой части изображение эллипса, образованного плавной линией разной толщины, начинающейся из середины эллипса в виде круга. Справа от эллипса расположен словесный элемент «ДЭК», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Сильным элементом оспариваемого знака, несущим основную индивидуализирующую нагрузку, выступает слово «ДЭК», что позволяет положить его в основу сопоставительного анализа.

Противопоставленный знак представляет собой слово «DEC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

При определении звукового сходства установлено, что словесный элемент оспариваемого товарного знака включает в себя все звуки, составляющие противопоставленный знак. Вместе с тем, словесные элементы рассматриваемых знаков характеризуются одинаковым расположением совпадающих звуков, что усиливает фонетическое сходство. Отмеченное позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков по звуковому критерию.

Визуальное сходство обуславливается тем, что словесный элемент оспариваемого знака и противопоставленный знак являются короткими словами, выполненными заглавными буквами. Графическая проработка рассматриваемого словесного элемента оспариваемого знака существенно не влияет на его общее зрительное впечатление. Наличие в оспариваемом знаке изобразительного элемента в виде эллипса не создает иного зрительного впечатления, производимого оспариваемым знаком по сравнению с противопоставленным, что свидетельствует о визуальном сходстве сопоставляемых знаков.

Что же касается семантического критерия сходства, то необходимо отметить, что рассматриваемые знаки не являются лексическими единицами

какого-либо языка. Ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений смысловых значений, можно сделать вывод об их фантазийности.

Таким образом, сходство сильного элемента оспариваемого и противопоставленный знаки приводят к выводу о сходстве знаков в целом.

Вместе с тем, анализ перечня товаров, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку, свидетельствует о том, что они являются однородными товарам 17 класса МКТУ и части товарам 06, 11, 19 классов МКТУ оспариваемого знака. Указанные товары относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, изготовлены из материалов одного вида, а также имеют одинаковые условия сбыта и совместно встречаются в торговом обороте. Круг потребителей продукции подобного рода одинаков, поэтому сосуществование товаров, маркированных рассматриваемыми товарными знаками на рынке может привести к смешению как самих товаров, так и производителей.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются все основания для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения со знаком, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров, а, следовательно, для вывода о нарушении требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.05.2006, признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ДЭК» по свидетельству № 273448 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(511)

└

- 06 блоки металлические [за исключением деталей машин]; звенья натяжные соединительные для металлических лент; звенья натяжные соединительные для проволоки; канаты металлические; канаты, тросы для подвесных дорог; каркасы для оранжерей, теплиц; каркасы строительные; карнизы металлические; клапаны дренажных труб; кнопки металлические; мачты; мачты, столбы, стойки, опоры стальные; нити обвязочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; опоры; опоры для линий электропередач; приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин]; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов; приспособления запорные для водопроводных труб; проволока; проволока алюминиевая; проволока для антенн; проволока медная неизолированная; столбы; столбы телеграфные металлические; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы центрального отопления; щиты строительные металлические; ящики из обычных металлов.
- 09 аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты коммутационные электрические; аппараты сварочные электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; батареи для карманных фонариков; батареи солнечные; батареи электрические; вилки, розетки штепсельные; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звонки аварийные электрические; измерители; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; катушки электрические; катушки электромагнитов; клеммы электрические; кнопки для звонков; коллекторы электрические; контакты электрические из благородных металлов; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные электрические; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы-вспышки [фотография]; линии магистральные электрические; манометры; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; носки с электрообогревом; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители электрические; панели сигнальные светящиеся или механические; переключатели электрические; предохранители; преобразователи электрические;

прерыватели дистанционные; приборы измерительные электрические; приборы морские сигнальные; приборы регулирующие электрические; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульта распределительные электрические; пульта управления электрические; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы освещения [электрические]; реле времени; реле электрические; реостаты; световоды оптические волоконные; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные; термометры [за исключением медицинских]; термостаты; трансформаторы электрические; трансформаторы электрические понижающие; трубки газоразрядные электрические [за исключением используемых для освещения]; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; утюги электрические; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; шины для монтажа точечных источников света; штангенциркули; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны для защиты лица рабочего; электропаяльники; электропроводка; якоря электрические.

- 11 абажуры; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для очистки воды; аппараты и установки сушильные; баллоны для ламп; водоспуски для туалетов; держатели для абажуров; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колбы ламп; колбы электрических ламп; краны канализационные; краны; краны-смесители для водопроводных труб; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические; муфты для ног электрические; нити для электрических ламп; нити магнелиевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подвески для ламп; подсветки для аквариумов; приборы для фильтрации воды; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные для транспортных средств; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и

водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления защитные для осветительных приборов; приспособление противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; прожекторы подводные; прожекторы факельные; прокладки водопроводных кранов; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; рассеиватели света; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; сушилки для белья электрические; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные; трубы санитарно-технических систем; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванн комнат санитарно-технические; установки для очистки воды; установки для распределения воды; установки систем водоснабжения; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари; фонари для автомобилей; фонари карманные; фонари осветительные; электроды угольные для дуговых ламп.

- 19 желоба водосточные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; колонны из материалов на основе цемента; колонны неметаллические; колпаки вытяжные над плитами; колпаки на дымовых трубах; конструкции; конструкции передвижные; конструкция вертикальная высотная для линий электропередач; материалы армирующие; столбы телеграфные; трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы водосточные; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие; уголки; элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона.
- 35 агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по управлению бизнесом; консультации по организации бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].
- 37 герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений;

информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; прокат строительной техники; работы газо-слесарно-технические; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов.

- 42 изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; разработка планов в области строительства; услуги в области промышленной эстетики.