

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.06.2015, поданное Dux Design AB, Швеция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173822, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 18.07.2013 за №1173822 с конвенционным приоритетом от 23.01.2013 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1173822 представляет собой словесное обозначение «DUXIANA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 29.04.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173822. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1173822 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1173822 сходен до степени смешения с товарными знаками: «DUXIANA» по свидетельству №410297 с приоритетом от 16.04.2008,

«DUXIANA HOME» по свидетельству №347751 с приоритетом от 04.09.2006, «ДАКСИАНА» по свидетельству №412708 с приоритетом от 08.10.2008, зарегистрированными на имя Дакс Дизайн АБ в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.06.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 29.04.2015, аргументируя его следующими доводами:

- правообладателем противопоставленных товарных знаков является компания-заявитель. Противопоставление этих товарных знаков обусловлено расхождением в юридических адресах заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- заявителем в ВОИС было подано заявление о внесении изменений в знак по международной регистрации №1173822 в части изменения его юридического адреса;

- с учетом внесенных изменений противопоставленные товарные знаки, указанные в заключении экспертизы, не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173822.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173822 в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://www.wipo.int/romarin/>, содержащие сведения о знаке по международной регистрации №1173822 – [1];

- материалы электронной переписки с ВОИС – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.01.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1173822 включает в себя вышеупомянутый 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 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, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1173822 – (1) представляет собой словесное обозначение «DUXIANA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленные товарные знаки «DUXIANA» по свидетельству №410297 – (2), «DUXIANA HOME» по свидетельству №347751 – (3), «ДАКСИАНА» по свидетельству №412708 – (4) являются словесными, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знакам (2,4) предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ, знаку (3) – в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «DUXIANA» знаков (1) и (2,3) тождественны. Анализ сравниваемых словесных элементов

«DUXIANA» – «ДАКСИАНА» знаков (1) и (4) показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [DU-] - [ДА-] и тождеством звучания конечных частей [-XIANA] - [-КСИАНА], одинаковым числом слогов, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных. Наличие дополнительного словесного элемента в знаке (2) не придает существенного отличия между сравниваемыми обозначениями.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы «DUXIANA» - «ДАКСИАНА» не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых знаков (1) и (2-4) стандартным шрифтом, а знаков (1) и (2,3) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1), и товары 20, 24 классов МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2-4), однородны, так как могут оказываться в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, т.е. являются сопутствующими этим товарам.

Анализ услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне знака (1), показал, что они могут быть признаны неоднородными товарам 20, 24 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2-4), поскольку заявленные услуги представляют собой услуги, предоставляемые физическими лицами или учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления, а также оказание услуг по предоставлению мест и питания в гостиницах, пансионатах или других заведениях временного проживания, в связи с чем не касаются непосредственного производства товаров 20, 24 классов МКТУ.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1173822 и противопоставленных товарных знаков (2-4) в отношении

заявленных услуг 35 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента (в данной части) правомерным.

Вместе с тем согласно материалам [1,2], представленным заявителем, в заявленный знак по международной регистрации внесены изменения в сведения о правообладателе в части его места нахождения, в соответствии с которыми правообладателем противопоставленных товарных знаков (2-4) и знака по международной регистрации №1173822 является одно юридическое лицо. Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173822 для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что знак по международной регистрации №1173822 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему на территории Российской Федерации правовой охраны в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение от 17.06.2015, отменить решение Роспатента от 29.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173822 в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ.