

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.09.2012, поданное Индивидуальным предпринимателем Царевым В.А, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700878, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011700878 с приоритетом от 18.01.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «DOBROVKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 01.08.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700878. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДОБРОВ», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (свидетельство №376326, приоритет от 29.03.2007).

Сходство противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, так как отличаются фонетически (различаются количеством слогов, букв), визуально (выполнены буквами разных алфавитов и имеют разное количество букв) и семантически (рассматриваемое обозначение «DOBROVKA» является вымышленным словом и не имеет какого-либо семантического значения, в то время как слово Добров – это русская фамилия);

- кроме того, заявитель отмечает, что является правообладателем серии товарных знаков: «DUBROVKA» по свидетельству №448896, «ДУБРОВКА» по свидетельству №340734, «ДРЕВНЯЯ ДУБРОВКА» по свидетельству №340737, «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРОВКА» по свидетельству №375820, «ДУБРОВИЦА» по свидетельству №358789 и комбинированного товарного знака «ДУБРОВКА» по свидетельству № 458704. Заявленное обозначение «DOBROVKA» является продолжением серии знаков заявителя – [3].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.08.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011700878 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (18.01.2011) поступления заявки №2011700878 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011700878 – [1] представляет собой словесное обозначение «DOBROVKA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №376326 – [2] представляют собой словесное обозначение «ДОБРОВ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что заявленное обозначение содержит в своем составе элемент «DOBROV-», фонетически тождественный противопоставленному знаку «ДОБРОВ», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и, следовательно, о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Наличие аффикса «-КА» в заявленном обозначении не является существенным фактором для признания сравниваемых обозначений несходными, поскольку указанный элемент неоригинален и часто применяется как составная часть в названиях, присущим как безалкогольным, так и алкогольным напиткам.

Сравнительный анализ по семантическому признаку показал следующее. Обозначение «DOBROVKA» не имеет перевода и является фантазийным. Вместе с тем, для российского потребителя оно может восприниматься как производное от слова «ДОБРОВ», которое представляет собой фамилию. В связи с этим сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов.

На основании изложенного, сравниваемые обозначения коллегия Палаты по патентным спорам признает сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ однородны, так как относятся к товарам одного вида, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и круг потребителей. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №376326 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ обоснованным.

Что касается упомянутых заявителем товарных знаков – [3], зарегистрированных на его имя, то следует отметить следующее. Указанная серия знаков объединена общим элементом «ДУБРОВКА / DUBROVKA», в то время как заявленное обозначение представляет собой иное обозначение «DOBROVKA», имеющее иную основу, которое вследствие этого не может быть воспринято как один из вариантов серии товарных знаков – [3].

В Палату по патентным спорам 25.10.2012 представителем заявителя было представлено особое мнение, доводы которого повторяют доводы представленного возражения, проанализированные выше, в связи с чем оно не требует дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 01.08.2012.