

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 30.11.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2008723212/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Е.Н. Подобиным, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008723212/50 с приоритетом от 21.07.2008 заявлено на имя Индивидуального предпринимателя Подобина Евгения Николаевича (далее – заявитель), в отношении товаров 34 класса МКТУ МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DiR», и в переводе с немецкого языка означающее «ТЕБЕ». Перевод и само словесное обозначение «ТЕБЕ», выраженное в кириллице, помещено под словесным обозначением «DiR», как бы являясь его основанием. Словесные обозначения «DiR» и «ТЕБЕ» выполнены оригинальным шрифтом в характерной графической манере. При этом латинская буква «i» в словесном обозначении «DiR» представляет собой условное обозначение пачки сигарет, изображенное в виде ромба. Стандартная точка в латинской букве «i» изображена оригинально в виде овала красного цвета, внутри которого нарисован стилизованно язычок пламени белым цветом. Заявленное обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: желто-зеленый с оттенком табачного цвета, красный, белый.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 11.11.2009 об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией №779114 знака «Deer» (приоритет от 01.11.2002г.), ранее зарегистрированного на имя иного лица для однородных товаров 34 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.11.2009г. заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 11.11.2009 по следующим причинам:

- в сравниваемых знаках больше отличий, чем сходства;
- с точки зрения семантики, слова взяты из разных языков и имеют разные понятия: «Deer» - существительное из английского языка, в переводе означает «олень», «DiR» - это местоимение из немецкого языка, в переводе означает «тебе»;
- в сравниваемых обозначениях нет фонетического сходства, так как слова «Deer» [diə] и «DiR» [dir] произносятся по-разному, о чем свидетельствуют представленные в квадратных скобках транскрипционные обозначения, взятые из англо-русского и немецко-русского словарей;
- в заявленном обозначении представлено ещё одно слово русского языка «ТЕБЕ», что придаёт обозначению дополнительную различительную способность;
- графически знаки нельзя признать сходными, поскольку противопоставленный знак выполнен стандартным шрифтом, а заявленное обозначение написано оригинальным шрифтом;
- знак «Deer» по международной регистрации зарегистрирован для товаров 34 класса МКТУ «табак, курительные принадлежности, спички», а заявленное обозначение испрашивается на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 34 класса МКТУ «сигареты и фильтры для сигарет»;
- заявитель в своей предпринимательской деятельности специализируется на изготовлении фильтров с ароматизирующими добавками и сигарет с ними и является автором полезной модели «Ароматическое курительное изделие», на которую выдан патент №49683.

На основании изложенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента по заявке № 2008723212/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (21.07.2008) заявки № 2008723212/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила) в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесные элементы «DiR» и «тебе», выполненные в оригинальном графическом исполнении. В слове «DiR» буква «i» представлена в виде изобразительного элемента, несущего самостоятельную нагрузку (стилизованное изображение сигареты с изображением язычка пламени), и производит общее впечатление, отличное от впечатления, производимого только буквой «i». Другой словесный элемент «тебе» расположен под словесным элементом «DiR» и имеет меньший размер.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Deer», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ однородности заявленных товаров 34 класса МКТУ с товарами 34 класса МКТУ противопоставленного знака показал, что они могут иметь одно назначение, круг потребителей и условия реализации. Совпадение этих признаков позволяет квалифицировать сравниваемые товары как однородные.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения, включающего словесные элементы «DiR/тебе», с международным знаком «Deer» по вышеперечисленным критериям сходства показал, что они отличаются по фонетическому критерию, что обусловлено несовпадающим составом звуков сравниваемых обозначений ([diə] и [dir]), а также наличием дополнительных букв и слогов, входящих в заявленное обозначение.

Графически рассматриваемые обозначения также являются несходными, так как общее зрительное впечатление, определяемое видом используемого шрифта, алфавита, характером написания и расположением букв, а также наличием цветового сочетания, у заявленного обозначения, при сравнении обозначений различно.

В смысловом отношении словесные элементы заявленного обозначения («DiR» в переводе с немецкого языка – тебе и «тебе» - форма личного местоимения «ты») и противопоставленного знака («Deer» в переводе с английского языка – олень) имеют различное значение, что не позволяет признать их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Отсутствие фонетического, графического и смыслового сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Следует отметить, что заявленное обозначение, являясь комбинированным, и противопоставленный словесный знак вызывают различные ассоциации, что также не позволяет признать сравниваемые обозначения сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 30.11.2009, отменить решение Роспатента от 11.11.2009 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

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

(591) желто-зеленый с оттенком табачного цвета, красный, белый.

(511)

34 – сигареты и фильтры для сигарет.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1
л. в 1 экз.