

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 21.10.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Профилактика», г. Ногинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746429 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012746429, поданной 29.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 09, 16 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ДЕЗКАТАЛОГ», выполненный буквами кириллицы на фоне прямоугольника, в верхней правой части которого размещен изобразительный элемент в виде креста. Обозначение выполнено в белом, светло-сером, сером и красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 27.08.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесными элементами

«DEZREESTR», «ДЕЗРЕЕСТР» по свидетельству № 403166 (приоритет от 11.11.2008), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Реестр», г. Екатеринбург (далее – ООО «Реестр»), в отношении однородных товаров 03, 05, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что сходство обозначений обусловлено семантическим сходством словесных элементов, которое вызывается подобием заложенных понятий. В заявленном обозначении графически выделены значимые составляющие «ДЕЗ» и «КАТАЛОГ» (ДЕЗ – сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении дезинфекционный, см. Толковый словарь Ушакова; КАТАЛОГ – составленный в определенном порядке перечень (часто иллюстрированный) каких-нибудь однородных предметов, см. Толковый словарь иностранных слов). РЕЕСТР – перечень каких-либо предметов (см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка).

Кроме того, в заключении указано, что основания для отказа в регистрации по пунктам 1, 2 и 3 статьи 1483 Кодекса сняты с учетом доводов заявителя.

В возражении от 21.10.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.08.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слова «ДЕЗКАТАЛОГ» в русском языке не существует, а при разделении слова на части «ДЕЗ» и «КАТАЛОГ», первая часть может толковаться как приставка, означающая уничтожение, удаление или отсутствие чего-либо или как дирекция единого заказчика;

- однозначное смысловое значение слова «ДЕЗКАТАЛОГ» для русскоязычного потребителя установить невозможно, в силу фантазийного характера слова;

- при сравнении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком наиболее важным критерием является фонетика, а не семантика, поскольку слова «ДЕЗКАТАЛОГ» и «ДЕЗРЕЕСТР» являются фантазийными;

- сравниваемые обозначения не могут смешиваться потребителями;

- фантазийный характер слова «ДЕЗКАТАЛОГ» косвенно подтверждается тем, что экспертизой были сняты основания для отказа в регистрации обозначения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012746429 для всех товаров и услуг, перечисленных в заявке.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения от 21.10.2014, состоявшемся 13.02.2015, в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС заявителю было указано на дополнительные обстоятельства, которые могут быть учтены при принятии решения. К таким обстоятельствам коллегия отнесла следующее: заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным обозначением со словесными элементами «ДЕЗЛИСТ», «DEZLIST» по заявке № 2012726760, поданной 02.08.2012, в отношении которой принято решение от 11.02.2015 о государственной регистрации в качестве товарного знака на имя ООО «Реестр».

В ответ на приведенные коллегией обстоятельства заявитель сообщил, что не согласен с выводом о сходстве указанных обозначений.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 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) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012746429 заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ДЕЗКАТАЛОГ», выполненный буквами кириллицы на фоне прямоугольника, в верхней правой части которого размещен изобразительный элемент в виде креста. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, светло-серый, серый, красный. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 403166 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенных слева друг под другом по вертикали различных геометрических фигур, и расположенные справа сверху и внизу словесные элементы «DEZREESTR» и «ДЕЗРЕЕСТР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы. Все указанные элементы выполнены белым цветом на фоне прямоугольника с неровными сторонами синего цвета. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак, зарегистрированный по заявке № 2012726760 (свидетельство № 536619), является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенных в ряд на фоне квадрата голубого цвета различных геометрических фигур белого цвета (кругов, многоугольников, треугольника и полукруга), а также расположенные под ними словесные элементы «ДЕЗЛИСТ», «DEZLIST», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы белого цвета. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение, а также противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, каждое из которых состоит из словесных и изобразительных элементов.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В данном случае, в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ДЕЗКАТАЛОГ», в противопоставленных товарных знаках, соответственно, «ДЕЗРЕЕСТР» / «DEZREESTER» и «ДЕЗЛИСТ» / «DEZLIST», в которых латинское написание представляет собой транслитерацию слов, выполненных в кириллице.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы характеризуются совпадением первого слога и различием последующих слогов.

Анализ словарно-справочных источников в отношении смысловых значений сравниваемых словесных элементов показал, что слова «ДЕЗКАТАЛОГ», «ДЕЗРЕЕСТР» и «ДЕЗЛИСТ» отсутствуют в словарях.

Однако, следует иметь ввиду, что существуют обозначения, представляющие собой словесные элементы, которые отсутствуют в словарных и информационных источниках, однако фактически несут определенную смысловую нагрузку.

Последовательность букв, обуславливающая особенный ритм, свойственный сравниваемым словам при их произношении, а также графика заявленного обозначения позволяют разделять слова на составные части: «ДЕЗ» и «КАТАЛОГ», «РЕЕСТР», «ЛИСТ».

Как указано экспертизой, «ДЕЗ» – сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении дезинфекционный (см. Толковый словарь Ушакова), «КАТАЛОГ» – составленный в определенном порядке перечень (часто иллюстрированный) каких-нибудь однородных предметов (см. Толковый словарь иностранных слов), «РЕЕСТР» – перечень каких-либо предметов (см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка).

Слово «ЛИСТ» является многозначным, однако, необходимо учитывать, что его транслитерация «LIST» представляет собой перевод на английский язык

существительного, означающего «список, перечень, реестр, регистр, каталог и др.» (см. <https://slovari.yandex.ru>).

Кроме того, обращение к материалам заявки № 2012726760 (см. решение Роспатента от 11.02.2015) показало, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (ООО «Реестр»), использует сравниваемые обозначения в наименованиях доменных имен для индивидуализации Интернет-справочников о дезинфицирующих средствах.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков, объединенных общим единым замыслом.

Совокупность изложенных обстоятельств приводит к выводу о наличии семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловленного подобием заложенных понятий и идей, связанных с оригинальным использованием части «ДЕЗ» в сочетании со словесными элементами «РЕЕСТР», «КАТАЛОГ», «ЛИСТ», воспринимающихся в данном случае как синонимы, в силу чего сравниваемые обозначения вызывают сходные ассоциации с неким перечнем дезинфекционных средств, веществ.

Графический критерий имеет в данном случае второстепенное значение, поскольку именно смысловое сходство сравниваемых обозначений предопределяет возможность представления, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же производителю (предприятию) или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и принадлежащими иному лицу.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия отмечает, что возражение от 21.10.2014 не содержит доводов, опровергающих решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем анализ перечня товаров и услуг, приведенного в заявке № 2012746429, показал следующее.

Товары 03, 05, 16 и услуги 35 и 41 классов МКТУ в сравниваемых перечнях совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид, что обуславливает их однородность.

Заявленные товары 09 класса МКТУ корреспондируют товарам и услугам 16, 37, 41, 42 классов МКТУ, имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций.

Так, товары «DVD-диски; дискеты; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]; носители информации магнитные; носители информации оптические; устройства для обработки информации» сопутствуют различным печатным изданиям, в том числе, книгам, материалам для обучения (товары 16 класса МКТУ), часто реализуются в одних магазинах в качестве альтернативных форм продукции (аудиокниги, обучающие видеоматериалы и пр.).

Кроме того, эти товары сопутствуют услугам студий записи, а также услугам, связанным с электронными публикациями («обеспечение интерактивное электронными публикациями», «публикация интерактивная книг и периодики»), имеющимися в перечнях 41 класса МКТУ противопоставленных регистраций, поскольку могут иметь один источник происхождения, одинаковый круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Товары «интерфейсы [компьютеры]; компьютеры; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» тесно связаны, в частности, с услугами «инсталляция программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; прокат программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; прокат компьютеров» (42 класс МКТУ) и «установка, обслуживание и ремонт компьютеров» (37 класс МКТУ), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных

товарных знаков, следовательно, они могут иметь один круг потребителей, условия сбыта/предоставления.

По назначению и кругу потребителей товары «доски объявлений электронные» следует признать однородными услугам «обеспечение интерактивными электронными публикациями» 41 класса МКТУ, а товары «инструменты измерительные» заявленного перечня – однородными товарам «линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные» 16 класса МКТУ, имеющимся в перечне регистрации № 403166.

Вышеприведенный анализ показывает, что имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных товаров/ услуг и товаров/услуг, перечисленных в противопоставленных регистрациях, одному лицу, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 403166 и 536619 в отношении всех товаров и услуг, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2014, изменить решение Роспатента от 27.08.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2012746429 с учетом дополнительных оснований.