

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 06.12.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Компания «Традиция-К», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711268/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2010711268/50 с приоритетом от 08.04.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде трех разносторонних треугольников, расположенных друг над другом, и словесных элементов «elta» и «in Rock» «Delta», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных в две строки.

Решением Роспатента от 08.09.2011 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне. Решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что:

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для товаров 07 класса МКТУ обуславливает возможность ввода потребителя в заблуждение относительно

изготовителя товаров, поскольку заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией DELTA ENGINEERING GROUP CO, LTD (Южная Корея) для индивидуализации в гражданском обороте товаров, однородных заявленным (<http://deltagroup.co.kz>, <http://brands.vashdom.ru>, <http://exkavator.ru>);

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Delta» по свидетельству №320324, зарегистрированными в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя Еремина Владимира Викторовича, 346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Платова, 109.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- существование электронного сайта <http://deltagroup.co.kr> само по себе не подтверждает существование компании DELTA ENGINEERING GROUP CO, LTD (Южная Корея);

- использование им графического обозначения, до степени смешения тождественного с заявленным, не подтверждает факт регистрации такого знака компанией DELTA ENGINEERING GROUP CO, LTD;

- информация на сайтах www.delta-molot.ru, [Http://exkavator.ru](http://exkavator.ru), <http://brands.vashdom.ru> об оборудовании, маркированным товарным знаком, схожим до степени смешения с заявленным, не является основанием для отказа в регистрации заявленного товарного знака, поскольку указанные сайты содержат только информацию о южнокорейском происхождении товаров, но не о лице, являющемся обладателем исключительного права на товарный знак или лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак;

- сведения о регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с заявленным, на имя какого-либо юридического лица или индивидуального предпринимателя отсутствуют;

- законодательство РФ не запрещает регистрировать товарный знак на имя продавца (поставщика) товаров, а не на имя их производителя (изготовителя).

- товарный знак по свидетельству №320324 представляет собой графическое изображение в виде букв «DELTA», однако не сходное до степени смешения с заявленным, поскольку отличается от него цветом и формой букв, отсутствием стилизованного элемента, использованного в изображении первой буквы, наличием пяти звезд над указанным словом, т.е. указанные элементы и характеристики двух

изображений делают их различными по общему зрительному впечатлению, виду шрифтов, графическому написанию, расположению букв по отношению друг к другу, по цвету и внешней форме, что позволяет сделать вывод о необоснованном отказе в регистрации обозначения, заявленного ООО Компания «Традиция-К» в качестве товарного знака;

- наличие зарегистрированных (свидетельства №№ 279295, №394643) за ООО Компания «Традиция-К» в качестве товарных знаков изображений (стилизованного графического элемента, представляющего собой букву «D» в слове «DELTA» в виде трех черных треугольников, расположенных один в другом) позволяет сделать вывод об оригинальности и различительной способности используемой ООО Компания «Традиция-К» графической детали в изображении «Delta in госк», а, следовательно, и самого изображения;

- в рамках рекламной компании, ООО Компания «Традиция-К» выставляется на специализированных выставках продукция, имеющая соответствующую маркировку «Delta in госк», и уже долгое время реализует товары, изготовленные под маркой «Delta in госк»;

- на данный момент указанная маркировка ассоциируется у компаний-потребителей именно с продукцией, маркированной «Delta in Rock», поставляемой ООО Компания «Традиция-К», что подтверждается письмами от компаний-потребителей, фотографиями с выставок, договорами купли-продажи оборудования под торговым знаком «Delta in госк», сертификатами соответствия, приложенными к возражению.

К возражению приложены следующие материалы:

1 Письма от ООО «Азиятранс», ООО «ГИДРАВЛИКА», ООО «Детали техники», ООО «КамПром-Сервис», ООО «ГК «ПРОМСОРС», ООО «Техноресурс»;

2. Договоры купли-продажи;

3. Копии сертификатов соответствия;

4. Фотографии с выставок (копии);

5. Каталоги продукции;

6. Инструкция по эксплуатации;

7. Календарь на 2008 г.;

8. Прайс-лист.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.04.2010) поступления заявки № 2010711268/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное комбинированное обозначение состоит из изобразительного элемента в виде трех разносторонних треугольников, расположенных друг над другом, образующих стилизованную букву «D», которая в сочетании со словесным элементом «elta» образует слово «Delta», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под указанным словесным элементом расположен словесный элемент «in Rock», выполненный также оригинальным шрифтом мелкими буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Основным “сильным” элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «Delta», доминирующий в обозначении пространственно в силу выполнения его более крупным шрифтом по отношению к словесному элементу «in Rock», расположения в центре знака, а также в силу оригинальной графической проработки буквенных элементов. Что касается словесного элемента «in Rock» (в переводе с английского языка – «камень, горная порода», <http://www.multitrans.ru>) в заявленном обозначении, то он помещен во второй строке и выполнен мелким шрифтом, и указывает на назначение товара, то есть является слабым элементом, не влияющим на запоминание знака в целом, в связи с чем является неохраноспособным элементом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №320324, право на которое принадлежит иному лицу. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320324 является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде звездочек и

расположенных под ними словесных элементов «Delta» и «EUROPE». Основным “сильным” элементом противопоставленного знака, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «Delta», доминирующий в обозначении пространственно в силу выполнения его более крупным шрифтом по отношению к словесному элементу «EUROPE», расположения в центре знака, а также в силу оригинальной графической проработки буквенных элементов. Словесный элемент «EUROPE» в противопоставленном знаке помещен во второй строке, выполнен мелким шрифтом, и является неохраноспособным элементом.

Следует отметить, что при проведении экспертизы учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

При сравнительном анализе противопоставленного товарного знака по свидетельству №320324 и заявленного обозначения установлено, что они содержат в своем составе тождественный по звучанию и значению словесный элемент «Delta» (в переводе с английского языка – «дельта, треугольник», <http://www.multitrans.ru/>), который в обоих обозначениях несет основную индивидуализирующую нагрузку. Последнее в обоих обозначениях достигается за счет центрального местоположения данного элемента в знаках и написания его буквами латинского алфавита крупным шрифтом.

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №320324 следует признать сходными в целом по семантическому и фонетическому признакам сходства словесных элементов, а также по графическому признаку сходства товарных знаков, несмотря на некоторые различия.

Товары 07 класса МКТУ (молоты; гидромолоты; молоты приводные), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 07 класса МКТУ (молотки пневматические), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №320324, относятся к одной родовой группе, то есть являются однородными.

Следовательно, однородность товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного и противопоставленного обозначения, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается введения в заблуждение относительно изготовителя товаров, то вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, основанный на полученных из сети Интернет (www.delta-molot.ru).

[Http://exkavator.ru](http://exkavator.ru), <http://brands.vashdom.ru>) сведениях о южнокорейской компании «DELTA ENGINEERING GROUP CO, LTD» как производителе товаров 07 класса МКТУ (молотов «Delta in Rock»), является убедительным. Заявленное обозначение графически воспроизводит обозначение, используемое южнокорейской компанией «DELTA ENGINEERING GROUP CO, LTD» для индивидуализации в гражданском обороте своих товаров. Заявителем представлены документы [5] - [7], из которых также усматривается то, что производителем товаров, маркируемых «Delta», и предлагаемых заявителем (ООО Компанией «Традиция-К» - официальным дистрибьютором компании «DELTA ENGINEERING GROUP CO, LTD») на территории Российской Федерации, является вышеуказанная южнокорейская компания. Относительно других материалов ([1] - [4]), представленных заявителем, следует отметить то, что они не содержат сведений об изготовителе товаров 07 класса МКТУ, маркируемых заявленным обозначением.

С учетом изложенного, обозначение «Delta» не порождает в сознании потребителей представления о заявителе как об изготовителе товаров 07 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:
отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2011, решение Роспатента от 08.09.2011 оставить в силе.