

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, рассмотрела возражение от 22.08.2011 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014368, поданное ARAV HOLDING S.r.l. a Socio Unico, Италия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1014368 зарегистрирован Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.08.2009 на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1014368 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Dolls», выполненным под углом оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне графического элемента, стилизованного под заглавную букву «Н».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 28.04.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014368 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, мотивированное несоответствием знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В качестве сходного до степени смешения указан знак по международной регистрации № 810311.

В возражении, поступившем 22.08.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.04.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение включает словесный элемент «Dolls», транслитерация на русский язык – «долз», возможным переводом с английского языка являются: «1) куклы 2) барьеры в скачках, на бегах»;

- противопоставленная регистрация включает буквы немецкого алфавита «Dö», выполненные оригинальным шрифтом в латинице (транслитерация «дё»), расположенные слева от стилизованного изображения дерева;

- фонетическим сходством словесные элементы сравниваемых обозначений не обладают, поскольку заявленное обозначение в транслитерации звучит как «долз», словесный элемент в противопоставленном обозначении звучит как «дё»;

- словесный элемент, входящий в заявленное обозначение, обладает семантикой, в то время как словесный элемент в противопоставленной регистрации не имеет смыслового значения;

- сравниваемые словесные элементы отличаются общим зрительным впечатлением, и, следовательно, не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены различными шрифтами;

- при определении сходства изобразительных элементов обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, так как производят различное зрительное впечатление на потребителя;

- заявитель является правообладателем международной регистрации № 1021515 на аналогичный знак в России, которому также первично было отказано в регистрации на основании международной регистрации № 810311, противопоставление которой в дальнейшем было преодолено.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1014368 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки сведений о международных регистрациях № 1021515 и № 1014368.

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

С учетом даты (18.08.2009) международной регистрации № 1014368 правовая база для оценки охраноспособности 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 № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 требованиями пункта 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 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.

В соответствии с пунктом 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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации № 1014368 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, напоминающий по форме букву «Н», и словесный элемент «Dolls», выполненный оригинальным образом буквами латинского алфавита на фоне изобразительного элемента.

Как следует из возражения от 22.08.2011, заявителем оспаривается решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении всех приведенных в перечне международной регистрации товаров 25 класса МКТУ.

Знаку по международной регистрации № 1014368 было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с существованием знака по международной регистрации № 810311 с более ранним приоритетом, правовая охрана которого действует в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 810311 с конвенционным приоритетом от 08.02.2003 представляет собой комбинированное обозначение, включающее, согласно его описанию, словесный элемент «Döll», не имеющий смыслового значения.

Товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечне знака по международной регистрации № 1014368, совпадают с товарами 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации № 810311.

Вместе с тем сравнительный анализ упомянутых знаков показал, что они являются несходными по следующим причинам.

Знак заявителя и противопоставленный знак представляют собой комбинированные обозначения, при сравнении которых следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем, поскольку потребитель, как правило, не сравнивает два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Знак заявителя и противопоставленный знак визуально значительно отличаются друг от друга своим оригинальным композиционным построением. Так, словесный элемент «Dolls» в знаке заявителя выполнен на фоне оригинального графического элемента, занимающего значительную часть знака, а само слово «Dolls» размещено под углом.

В свою очередь, противопоставленный знак включает словесный элемент «Döll», в котором буквы «ll» частично закрыты стилизованным изображением «облачка» или «кроны дерева», что акцентирует на себе внимание при восприятии знака.

Что касается семантики словесных элементов «Dolls» и «Döll» следует отметить, что первый из них является лексической единицей английского языка и имеет значение

«куклы» (мн.ч.), в то время как последний не имеет какого-либо смыслового значения (см. например, <http://translate.google.ru>).

Вместе с тем элемент «Döll» воспроизводит часть фирменного наименования владельца знака (Leonhard Döll GmbH & Co. KG), что способствует возникновению ассоциативной связи знака с производителем товаров, маркированных этим знаком.

Шрифты, которыми выполнены словесные элементы «Dolls» и «Döll» также значительно отличаются друг от друга, причем в обоих случаях имеет место оригинальное исполнения сопоставляемых слов.

С точки зрения фонетики необходимо учитывать, что владелец противопоставленного знака, наименование которого включает слово «Döll», имеет место нахождения в Германии. При этом в немецком языке для обозначения изменённой гласной в современном написании используется диакритический знак умлаут. В соответствии с правилами произношения умлаутов буква «ö» произносится так: положение языка как при «э», а губ – как при «о» (см. <http://ru.wikipedia.org/wiki/УМЛАУТ>). Следовательно, произношение буквы «ö» может быть близким к русскому звуку [ë]. Таким образом, произношение словесных элементов сравниваемых знаков «Dolls» [долз] и «Döll» [дёл] также имеет различия, способствующие различному восприятию знаков, поскольку сравниваемые словесные обозначения являются короткими односложными словами, в которых значимой является каждая буква.

Таким образом, знаки по международным регистрациям № 1014368 и № 810311 производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем, что приводит к выводу о соответствии знака заявителя требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.08.2011, отменить решение Роспатента от 28.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014368 для всех товаров 09, 14, 18, 25 и услуг «services de franchisage» 35 классов МКТУ.