

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 01.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Девилон», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 29.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010727844, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010727844 с приоритетом от 27.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 20, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DEVİK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 29.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно представляет собой слово на иностранном языке.

Подобная маркировка способна восприниматься средним российским потребителем как маркировка продукции, страной происхождения которой является любая европейская страна. Указанное не соответствует действительности, так как заявителем является российский производитель, в силу чего регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение в отношении страны происхождения товаров и места нахождения их производителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 129723, знаком по международной регистрации №743221, зарегистрированными ранее на имя иных лиц.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, графического сходства словесных элементов и однородности товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 01.08.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно IV части Гражданского кодекса Российской Федерации не запрещено регистрировать обозначение на иностранном языке на имя российского производителя;
- заявленное обозначение является фантазийным и образовано от наименования фирмы заявителя «ДЕВИЛОН» как уменьшительно-ласкательное имя ребенка (мальчика) для маркировки товаров детского назначения;
- заявленное обозначение фонетически не сходно с противопоставленными знаками;
- товары 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в противопоставленных регистрациях;
- заявитель работает на рынке с 1998 года и использует товарный знак «ДЕВИЛОН» (свидетельство №239066) и широко известен в России.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- копия Устава ООО «Девилон»;
- копии дипломов.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 29.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.08.2010) поступления заявки № 2010727844 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии 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 изготовителя товара.

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 пунктом 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 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 14.4.2.4 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 обозначение представляет собой словесное обозначение «DEVİK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.08.2010 испрашивается в отношении товаров 09, 20, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ словарей, включая словари английского языка, показал отсутствие в них лексической единицы, совпадающей с заявленным обозначением «DEVİK».

При этом само по себе слово «DEVİK» не несет какой-либо информации относительно конкретной страны, в связи с чем при указанных обстоятельствах утверждение о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как слово иностранного происхождения, не может быть признано обоснованным.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «DEVİK» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение относительно производителя товаров и оказываемых услуг.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Коллегией Палаты по патентным спорам также был проведен анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, который показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №129723 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «DEVI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [1]. Указанный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №743221 представляет собой словесное обозначение «DEVI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2]. Указанный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В заявленном обозначении и противопоставленных знаках доминирующее положение занимают слова «DEVİK/ DEVI», так как они акцентируют на себе внимание и легче запоминаются потребителем.

Анализ сходства «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставляемых знаков [1,2] показал, что они являются сходными ввиду фонетического

сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, причем совпадают начальные звуки (-devi-), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков, одинаковым расположением звуков относительно друг друга.

Словесный элемент «DEVI» противопоставленных знаков [1,2] не является лексической единицей какого-либо языка, т.е. он - фантазийный. Как отмечалось выше, заявленное обозначение также является фантазийным, что не позволяет оценить сравниваемые словесные элементы с точки зрения семантического фактора сходства.

Использование стандартного шрифта черного цвета и одинакового алфавита сближает заявленное обозначение со сравниваемыми знаками [1, 2] графически.

Таким образом, сходство «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] следует отметить следующее.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2], однородны, поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одному роду/виду, а также имеют одно назначение (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений).

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным лицам и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары произведены одним и тем же лицом.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении товаров 20, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, поскольку оно удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.08.2011, отменить решение Роспатента от 29.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010727844/50.