

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 01.12.2011, поданное компанией «ДРАГОН, Вытвурня Хемична», Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 435610, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010725386 с приоритетом от 05.08.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.04.2011 за № 435610 в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сот-Комби», Ростовская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изображения скругленного снизу щита, на котором помещены стилизованное изображение дракона и словесные элементы «FIERY DRAGON» и «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.12.2011 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем комбинированного знака со словесным элементом «DRAGON» по международной регистрации № 826060, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен со знаком по международной регистрации № 826060 до степени смешения в отношении указанных в международной регистрации товаров 01 класса МКТУ, однородных товарам 01 и 16 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 826060 являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они содержат в своем составе тождественные слова «DRAGON» и имеющие близкий состав звуков слова «ДРАКОН» и «DRAGON»;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 826060 являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в них тождественных слов «DRAGON» и сходных изобразительных элементов в виде стилизованных изображений дракона;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 826060 являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они содержат семантически тождественные слова «DRAGON» и «ДРАКОН», а имена прилагательные «FIERY» и «ОГНЕННЫЙ» в словосочетаниях заявленного обозначения «FIERY DRAGON» и «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» не придают указанным именам

существительным качественно иного смыслового значения, поскольку все драконы ассоциируются с огненным дыханием;

- 6) все товары 01 и 16 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляющие собой клеящие вещества (клеи), и товары 01 класса МКТУ «glues for industrial use» («клеи для промышленного использования»), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации № 826060, являются однородными, так как они относятся к одному роду и имеют одинаковое назначение, состав и условия сбыта;
- 7) ввиду сходства оспариваемого товарного знака до степени смешения со знаком по международной регистрации № 826060, принадлежащим лицу, подавшему возражение, данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно происхождения товаров и их изготовителя, так как соответствующая продукция (клеи) лица, подавшего возражение, маркированная противопоставленным знаком, получила известность у российских потребителей в результате произведенных им поставок товара в Россию до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки сведений о лице, подавшем возражение, и его продукции [1];
- копии счетов и таможенных деклараций Республики Польша и Европейского Сообщества [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.03.2012, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) сравниваемые знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
- 2) сравниваемые знаки не являются сходными по графическому критерию сходства обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разной внешней формой изобразительных элементов, цветовым исполнением и наличием в оспариваемом товарном знаке словосочетания, выполненного буквами русского алфавита («ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»), в отличие от слова «DRAGON», выполненного в противопоставленном знаке в латинице;
- 3) сравниваемые знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как содержащиеся в них изображения драконов, с учетом разницы их внешней формы (стилизированные изображения европейского огнедышащего крылатого дракона в оспариваемом товарном знаке и восточного водного змееподобного дракона в противопоставленном знаке), отличаются заложенными в указанные символы идеями;
- 4) клеи для бытового использования, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и клеи для промышленного использования, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, различаются областью применения, условиями сбыта (объемом упаковки и местом сбыта) и кругом потребителей;
- 5) оспариваемый товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и их изготовителя, так как данный товарный знак не содержит в себе элементов, которые ассоциировались бы исключительно с лицом, подавшим возражение, поскольку существует множество компаний с фирменными наименованиями, содержащими слова «ДРАКОН» или «DRAGON», и на рынке присутствуют клеи «ДРАКОН», производимые несколькими

независимыми компаниями, а также отсутствует сходство у оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака;

- б) правообладатель является производителем клея «FIERY DRAGON / ОГНЕННЫЙ ДРАКОН».

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

- распечатки сведений из Интернета о компаниях с фирменными наименованиями, содержащими слова «ДРАКОН» или «DRAGON», и клеях «ДРАКОН», производимых разными лицами [1];
- сведения из Интернета об отличиях восточного дракона от западного [2];
- копии диплома и сертификатов на клей правообладателя «FIERY DRAGON / ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» [3];
- сведения о клее правообладателя «FIERY DRAGON / ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» и его реклама [4];
- справка об объемах производства и реализации продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком [5];
- копии договоров и спецификаций к ним о поставках правообладателем товаров, в том числе клея «FIERY DRAGON / ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.08.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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 абзацем 1 и 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 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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Возражение от 01.12.2011 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком по международной регистрации № 826060, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в белом, черном, красном, желтом, оранжевом, темно-желтом, светло-желтом и сером цветовом сочетании, состоящее из изображения скругленного снизу щита, на котором помещены стилизованное изображение объятых огнем шествующего крылатого дракона с четырьмя лапами (одна из передних лап поднята) и словесные элементы «FIERY DRAGON» и «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Следует отметить, что данный товарный знак содержит стилизованное изображение мифологического существа (дракона), передающее его образ, нашедший распространение в западной мифологии, скульптуре и геральдике (образ западного дракона). Указанное обуславливается присущими этому существу характерными чертами во внешней форме, в частности, наличием крыльев, четырех лап и символизирующей шествие поднятой одной из передних лап (см. <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.vietnamnews.ru>, <http://www.symbolarium.ru>, <http://www.onelegend.ru>, <http://www.tattootoday.org>).

Вместе с тем, фоном указанному изображению западного дракона служит сочетание оттенков красного и желтого цветов с преобладанием красного цвета, символизирующее полыхание огня, которое исходит от всего тела этого существа (не только из его пасти), в силу чего данный изобразительный элемент в целом воспринимается как изображение дракона, объятых огнем, пылающего, страстного, несущего огонь и неразрывно связанного с огнем. Указанным определяется существенный признак этого дракона, индивидуализирующий его как особенного (огненного) дракона.

В словесных элементах «FIERY DRAGON» и «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» соответствующие слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют единые словосочетания, которые имеют смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих их отдельных слов.

При этом словосочетание «FIERY DRAGON» в переводе с английского языка означает «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» (см. Online-переводчик «Google» – «<http://translate.google.com>»).

Смысловое значение данных словесных элементов совпадает со смысловым значением стилизованного изображения огненного дракона, в силу чего они, будучи объединенными единым замыслом, образуют оригинальную композицию, порождающую ассоциации с особым видом драконов, а именно, огненным драконом.

Необходимо отметить и то, что понятие «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» в качестве устойчивого словосочетания обнаруживается в восточном гороскопе («год

Огненного Дракона»), эзотерических учениях (один из сакральных знаков), легендах и произведениях жанра фэнтези (см. Интернет-порталы «<http://www.yandex.ru>», «<http://www.google.ru>»).

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (с приоритетом от 05.08.2010) была предоставлена в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 826060 (с приоритетом от 05.01.2004) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения квадрата, в который помещено стилизованное изображение ползущего змееподобного дракона без крыльев, и словесного элемента «DRAGON», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что данный знак содержит стилизованное изображение мифологического существа (дракона), передающее его совсем иной образ, чем в оспариваемом товарном знаке, а именно, нашедший распространение в восточной мифологии и искусстве (образ восточного дракона). Указанное обуславливается присущими этому существу характерными чертами во внешней форме, в частности, отсутствием крыльев, змееподобностью и соответствующим выраженным способом передвижения (ползущий змей). Восточные драконы являются повелителями морей и олицетворяют собой сверхъестественные духовные и физические способности, творческую силу. Они не приносят столько вреда людям, как западные драконы. (См. <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.vietnamnews.ru>, <http://www.symbolarium.ru>, <http://www.onelegend.ru>, <http://www.tattootoday.org>).

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что в противопоставленном знаке отсутствуют какие-либо элементы, которые порождали бы ассоциации с огнем (например, изображение извержения пламени или символизирующего его фона красного цвета, соответствующее прилагательное в словесном элементе и т.п.).

Кроме того, слово «DRAGON» («ДРАКОН») используется и в наименованиях некоторых реальных видов позвоночных, преимущественно рептилий и рыб (см. <http://ru.wikipedia.org>).

Так, например, в стилизованном изображении дракона в противопоставленном знаке обнаруживается образ реально существующего животного – комодского

дракона, который водится на индонезийских островах. Комодский дракон – это крупный ящер с большой головой и массивным телом на четырех сильных лапах, с пальцами, вооруженными мощными острыми когтями для разрывания добычи, и с длинным, раздвоенным, как у змей, языком (см. <http://australianism.ru>).

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации № 826060 была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 826060 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («FIERY DRAGON / ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» – «DRAGON») показал, что они различаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков. При этом начальное положение в словосочетаниях оспариваемого товарного знака занимают и, в силу этого, акцентируют на себе внимание слова «FIERY» и «ОГНЕННЫЙ». Необходимо также отметить, что на фонетическое восприятие оспариваемого товарного знака российским потребителем влияет наличие в данном знаке словосочетания на русском языке – «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН». Указанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых знаков в целом.

Изобразительные элементы в сравниваемых знаках, как было отмечено выше, имеют разную внешнюю форму (стилизованное изображение скругленного снизу щита – изображение квадрата; стилизованное изображение шествующего крылатого западного мифического дракона, объятых огнем, огненного дракона – стилизованное изображение ползущего восточного мифического змея либо реально существующего животного, например, комодского дракона) и отличаются цветовым исполнением.

Словесные элементы в сравниваемых знаках различаются количеством слов и букв и составом букв, в частности, наличием в оспариваемом товарном знаке словосочетания «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН», выполненного буквами русского алфавита.

В силу указанных обстоятельств сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление и, следовательно, не являются сходными по графическому критерию сходства обозначений.

Сравниваемые знаки, в силу отмеченного выше смыслового значения входящих в них словесных и изобразительных элементов, порождают разные смысловые образы (объятый огнем, пылающий, страстный, несущий огонь и неразрывно связанный с огнем, западный мифический злой дракон – восточный мифический змей, как символ творческой силы, либо реально существующее животное, например, комодский дракон). Кроме того, как было отмечено выше, в эзотерических учениях и в произведениях жанра фэнтези обнаруживается понятие «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» в качестве устойчивого единого (неделимого) словосочетания. Указанное обуславливает вывод об отсутствии сходства у сравниваемых знаков и по семантическому критерию сходства обозначений.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не являются сходными.

Все товары 01 и 16 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 01 класса МКТУ «glues for industrial use», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации № 826060, соотносятся как вид-род либо относятся к одному и тому же роду (клеящие вещества), имеют одинаковое назначение (прикреплять или скреплять что-либо) и условия сбыта (в хозяйственных магазинах и на строительных рынках), то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 826060 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ.

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 01.12.2011 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно происхождения товаров и их изготовителя ввиду его сходства до степени смешения с вышеуказанным знаком лица, подавшего возражение.

Коллегия Палаты по патентным спорам, с учетом отсутствия сходства до степени смешения у оспариваемого товарного знака и знака по международной регистрации № 826060, не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя на рынке соответствующих товаров по поводу оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что правообладатель, согласно документам [3 – 6], является производителем клея «FIERY DRAGON / ОГНЕННЫЙ ДРАКОН». Данная продукция правообладателя сертифицирована (выдан сертификат соответствия) и награждена дипломами конкурса «Лучшие товары Дона» и Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» [3].

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение от 23.03.2012, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 435610.