

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 18.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707257/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Шуляком Олегом Викторовичем, г. Киев (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009707257/50 с приоритетом от 08.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 17, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ДАЛЬНОБОЙ», выполненного буквами русского алфавита стилизованным шрифтом красного цвета и расположенного на верхней дуге круга. В нижней части обозначения под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Экспресс», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Словесный элемент «Экспресс» является неохраняемым элементом заявляемого обозначения. Изобразительный элемент заявленного обозначения расположен в центральной части обозначения и представляет собой круг фиолетового цвета, обведенный по оси с двух сторон полосой красного цвета, внутри которого на фиолетовом фоне на некотором расстоянии друг от друга изображены желтые звезды. От круга расходятся вправо и влево лучи фиолетового цвета. В круге изображен выезжающий грузовик, выполненный желтым цветом, колеса грузовика выполнены болотным цветом, две трубы, а также нижние и передние детали машины - серым цветом, лобовое стекло - голубым цветом с двумя серыми полосками на нем.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 22.10.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ. В отношении товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ заявленному обозначению не была предоставлена правовая охрана. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров услуг 12, 39 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ДАЛЬНОБОЙ», является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

1. с товарным знаком, включающим словесный элемент «ДАЛЬНОБОЙ», по свидетельству №301216 с приоритетом от 02.08.2004, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;
2. с товарным знаком «ДАЛЬНОБОЙ» по свидетельству №286477 с приоритетом от 21.04.2003, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;
3. с товарным знаком «ДАЛЬНОБОЙ DALNOBOY» по свидетельству №272011 с приоритетом от 29.11.2002, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В поступившем 22.03.2011 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.10.2010, доводы которого сводятся к следующему:

— противопоставленный товарный знак по свидетельству №301216 не является комбинированным, состоит из словесных элементов, отдельных слов, словосочетаний, литер и цифр, выполнен синим цветом, а заявленное обозначение выполнено в белом, черном, красном и сером цвете и является комбинированным. Кроме того, заявленное обозначение отличается графикой: отличие выражено в наличии изобразительных элементов, комбинации цветов, дизайна знака, то есть заявленное обозначение наделено различительной способностью;

— правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №286477 является заявитель в лице созданного им юридического лица, а именно ООО «ТиДиСи», а следовательно регистрация №286477 не должна являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

– словесный знак обслуживания «ДАЛЬБОЙ DALNOBOY» по свидетельству №272011 не может являться сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как данные товарные знаки различаются графически: в противопоставленном знаке отсутствует изобразительный элемент, тогда как в заявленном обозначении он занимает доминирующее положение, и ни один потребитель не сможет перепутать заявленное обозначение со знаком обслуживания №272011.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 22.10.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявителем были представлены распечатки рекламной продукции.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (08.04.2009) поступления заявки 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Изобразительный элемент представляет собой круг фиолетового цвета с красной окантовкой. От круга вправо и влево расходятся лучи фиолетового цвета. Внутри круга находится стилизованное изображение грузовика, выполненного в белом, черном, желтом, голубом, сером и болотном цветовом сочетании. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «ДАЛЬНОБОЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита красного цвета. Под изобразительным элементом расположен неохраняемый словесный элемент «экспресс», который является слабым элементом и не способен отличать товары и услуги одного производителя от товаров/ услуг других производителей. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №301216 [1] представляет собой слово «ДАЛЬНОБОЙ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286477 [2] представляет собой слово «ДАЛЬНОБОЙ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №272011 [3] является словесным и состоит из двух слов «ДАЛЬНОБОЙ» и «DALNOBOY», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На основании договора №РД0078696 об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 30.03.2011 (что предшествует дате принятия возражения от 22.03.2011 к рассмотрению), правообладателем противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №286477 стал заявитель по заявке №2009707257/50. В этой связи следует вывод о том, что противопоставление товарного знака [2] по свидетельству №286477 может быть снято.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3] по свидетельствам №№301216, 272011 являются сходными по фонетическому и семантическому («ДАЛЬНОБОЙ» используется в речи водителей грузового автотранспорта и означает дальний рейс (Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998)) критериям сходства входящих в их состав словесных элементов.

Следует отметить, что заявленное обозначение содержит оригинальный графический элемент, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, изобразительная часть обозначения может носить переменный характер, в то время как звуковая часть обозначения остается неизменной, поэтому именно благодаря словесному элементу осуществляется основная индивидуализирующая функция в товарном знаке. Поскольку в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1, 3] словесные элементы фонетически и семантически тождественны, следует вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3] следует отметить следующее. Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше вероятность смешения знаков, и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Учитывая тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3] характеризуются тождеством словесного элемента «ДАЛЬНОБОЙ», коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №301216 действует в отношении таких товаров 12 класса МКТУ как «двигатели; механизмы силовые». В этой связи такие товары 12 класса МКТУ заявленного перечня как «автомобили, автомобили спортивные, автомобили-бетономешалки, автомобили-рефрижераторы, аксессуары тормозные, амортизаторы для автомобилей, амортизаторы подвесок, грузовики, гусеницы, двигатели, капоты двигателей, картеры для механизмов наземных транспортных средств [за исключением двигателей], коробки передач для наземных транспортных средств, крепления для ступиц колес, омнибусы, покрытия наружные [жесткие], пружины амортизационные, понтоны, преобразователи крутящего

момента для наземных транспортных средств, рессоры подвесок, рули, системы гидравлические, средства буксирования, сцепления для наземных транспортных средств, тормоза, фургоны [транспортные средства], фургоны лазаретные, цепи для автомобилей, цепи приводные для наземных транспортных средств, цепи противоскольжения, части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток, шасси, шасси автомобилей, шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей], шейки осей, электродвигатели для наземных транспортных средств», являются однородными, поскольку данные товары являются неотъемлемой частью транспортных средств.

Услуги 39 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] являются однородными на основании того, что соотносятся как род/вид, имеют сходное назначение и круг потребителей.

Однородность части товаров 12 класса МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009707257/50 и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1, 3], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 12 класса МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ.

В отношении оставшейся части товаров 12 класса МКТУ у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 18.03.2011, изменить решение Роспатента от 22.10.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009707257/50.