

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 13.04.2018 возражение, поданное ООО «ДИОН», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740902, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2016740902, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «DYON» по свидетельству №623889 с приоритетом от 16.09.2015 в отношении товаров 03 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и услугам 35, 44, 45 классов МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставляемое ему словесное обозначение «DYON» сходными до степени смешения не являются, поскольку заявленное обозначение является комбинированным обозначением, выполненным с использованием одной заглавной первой буквы латиницы «D» на красном фоне и трех следующих букв с использованием заглавных букв кириллицы «ИОН» на фиолетово-синем фоне. Данное обозначение читается как «ДИОН», а противопоставленный товарный знак «DYON» является словесным обозначением, полностью выполненным заглавными буквами латиницы. Транслитерация данного обозначения «ДАЙОН»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят различное зрительное впечатление, благодаря различному графическому исполнению букв (разные шрифты, разные алфавиты, разная цветовая гамма), а также благодаря наличию изобразительных элементов и оригинального колористического решения в заявленном обозначении;

- заявленное обозначение, а именно его словесный элемент «ДИОН» воспроизводит фирменное наименование заявителя - Общества с ограниченной ответственностью «ДИОН». Целью подачи заявки на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака является приобретение дополнительной правовой защищенности фирменного наименования и коммерческого обозначения заявителя, а также приобретение возможности визуальной индивидуализации и идентификации производимых им товаров и услуг;

- словесный элемент заявленного обозначения «ДИОН» имеет определенные ассоциативные лексические смысловые значения, связанные с античностью и Древней Грецией, с ее культурой и мифологией. В частности, ДИОН - это древнегреческое имя, которое носили некоторые персонажи мифологии и различные деятели античности, а также название города в Древней Греции;

- противопоставленный товарный знак «DYON» не имеет смыслового значения;

- заявленное обозначение заявлено в отношении товаров и услуг 05, 35, 44, 45 классов МКТУ. Противопоставленное обозначение зарегистрировано в отношении товаров и услуг 03, 35, 44, 45 классов МКТУ. Если в отношении 35, 44, 45 классов МКТУ, заявленные товары и услуги по обоим обозначениям однородны, то товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения (препараты фармацевтические; медикаменты; медикаменты стоматологические) неоднородны товарам и услугам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (абразивы, включенные в 03 класс; амбра [парфюмерная]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы воздуха и пр.) поскольку они имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации;

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016740902 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.10.2016) поступления заявки №2016740902 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение является комбинированным , состоящим из стилизованного прямоугольника, на котором расположен квадрат и словесный элемент «ДИОН», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, где первая буква «D» расположена на фоне квадрата, а остальные буквы «ИОН» - на фоне прямоугольника. В правой стороне прямоугольника расположен графический элемент в виде композиции из стилизованных квадратов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный знак [1] «DYON» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ.

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

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного товарного знака [1], не смотря на некоторые элементы сходства, свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что входящие в их состав словесные элементы «ДИОН»/«DYON» имеют одинаковый состав согласных, а состав гласных отличается «-ИО-»/«-YO-» («айо»). Такое отличие имеет принципиальное значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждый звук является существенным, оказывая непосредственное влияние на формирование всего звукоряда в целом.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «ДИОН» заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений. Однако, данный словесный элемент ассоциируется с греческим именем Дион (Дион - греческое имя. Имя «Ди́он» носили: Дион — мифический лаконский царь, см. Интернет, словари).

Словесный элемент «DYON» противопоставленного товарного знака имеет значение в английском языке – «сущ. физ. дайон (гипотетическая частица)», см. Интернет, словари Translate.Ru).

Таким образом, семантика заявленного обозначения существенным образом отличается от значения противопоставленного знака [1].

Сравниваемые словесные элементы различаются и визуально, поскольку выполнены разными шрифтами. Словесный элемент «ДИОН» заявленного обозначения выполнен в оригинальной манере буквами латинского и русского алфавитов, тогда как словесный элемент «DYON» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что заявленное обозначение содержит в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованных геометрических фигур, что отличает заявленное обозначение от противопоставленного товарного знака.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

В отношении однородности товаров и услуг, установлено следующее.

Часть товаров 05 класса МКТУ «медикаменты стоматологические» заявленного обозначения однородна товарам 03 класса МКТУ «гель для отбеливания зубов; препараты для полирования зубных протезов; препараты для чистки зубных протезов», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку имеют сходный круг потребителей и условия сбыта. Остальные товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; медикаменты» заявленного обозначения не являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к разному виду товаров и имеют различное назначение.

Услуги 35 «помощь в управлении бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; реклама; услуги снабжения для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; управление внешнее административное для компаний», 44 «услуги медицинских клиник; больницы; помощь медицинская», 45 «охрана штатская; консультации по вопросам безопасности; исследования юридические; представление интересов в суде» классов МКТУ заявленного обозначения полностью совпадают с услугами 35, 44, 45 классов МКТУ, содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака [1], однако

при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], однородность товаров и услуг не является препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2016740902.

Таким образом, коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016740902.