

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 25.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Цветковой Ольгой Олеговной (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701503, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение по заявке №2017701503, поданной 20.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 17.10.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701503 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении товаров 14 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком по свидетельству №347581 с приоритетом от 26.12.2006 (срок действия регистрации продлен до 26.12.2026), зарегистрированным на имя Егозарьяна Давида Грачиковича, в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ – (1).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DESIGNE» характеризует заявленные товары и услуги, поскольку представляет собой вид художественно-проектной деятельности, а также результат такой деятельности (designe – в переводе с немецкого языка на русский язык означает дизайн – конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты, см. Яндекс-словари на сайте <https://dic.academic.ru/>), вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.12.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

Сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку с точки зрения фонетики отличаются разным количеством букв, звуков, слогов;

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует также семантическое сходство, поскольку, по мнению заявителя, заявленное обозначение может быть переведено как «Дизайн Дракон», в то время как противопоставленное обозначение «DRAGA» не обладает семантикой.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017701503 в отношении заявленного перечня товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (20.01.2017) поступления заявки №2017701503 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

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 по заявке №2017701503 представляет собой обозначение



, включающее словесные элементы «DRAGO» и «DESIGNE», выполненные буквами латинского алфавита.

Исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «DRAGO» и «DESIGNE» в заявленном обозначении (выполнены в две строки, одно под другим, разными шрифтами, буквами разного размера), они воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, указанные слова в силу их семантического значения не образуют словосочетания, не формируют новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. В связи с

указанным, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации словесный элемент «DESIGNE» в переводе с немецкого языка на русский язык означает дизайн – конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты, см. Яндекс-словари на сайте <https://dic.academic.ru/>). С учетом семантики применительно к заявленным товарам 14 и услугам 35 классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку широко используется различными предприятиями и является неохранным элементом (на заседании коллегии заявитель выразил согласие относительно неохраноспособности данного элемента).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №347581– (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «DRAGA» и «Ювелирная марка» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского и русского алфавитов, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения короны и листьев. Правовая охрана знаку предоставлена в бежевом, коричневом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы».

В противопоставленном знаке (1) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «DRAGA», поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является

словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «DRAGO» заявленного обозначения и «DRAGA» противопоставленного знака (1), несущие в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «DRAGO» и «DRAGA» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [DRA-], на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей, и сходством звучания конечных частей [-GO] - [-GA], а также совпадением звучания четырех начальных звуков, одинаковым количеством слогов, одинаковым составом согласных и близким составом гласных. Отличие состоит в одной букве «О – А», занимающей в словах конечное положение.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «DRAGO» заявленного обозначения в переводе с итальянского языка на русский язык означает дракон, а слово «DRAGA» в переводе с испанского языка на русский язык – землечерпалка, драга (см. Яндекс-словари), восприятие данных слов, выполненных буквами латинского алфавита, относящихся к лексике малораспространенных в России языков и сходных по звучанию, в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов «DRAGO» и «DRAGA» заглавными буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке (1) изобразительного элемента и наличие других словесных элементов в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов, который в исследуемом случае является основным.

Сравнение товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), с целью определения их однородности показал следующее.

Товары, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака (1), представляют собой обобщенные родовые понятия, охватывающие полностью товары заявленного обозначения, в связи с чем сопоставляемые товары относятся к одной категории товаров (благородные металлы, драгоценные камни, изделия из них, часы), имеют одно назначение (для декоративных целей), один круг потребителей (широкий круг потребителей) и рынок сбыта (розничная сеть) и, следовательно, являются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №347581 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2017.