

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 10.07.2013, поданное ООО «Компьютерный центр ДНС», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.03.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722022, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011722022 подано 11.07.2011 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в левой части которого расположен овал, внутри которого помещено стилизованное изображение настольного компьютера, состоящего из клавиатуры, горизонтального системного блока, подставки под монитор и самого монитора. Над изображением подставки изображены три латинские буквы «DNC», выполненные оригинальным шрифтом. В правой части обозначения расположен квадрат, состоящий из мелких квадратов, имеющих разную интенсивность окрашивания, образуя эффект переливания цвета. В центре обозначения в три строки расположена надпись «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ», при этом словесный элемент «ЦИФРОВОЙ» выделен более крупным шрифтом и насыщенным синим цветом. Регистрация товарного знака испрашивается в синем, оранжевом, голубом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака было принято 27.03.2013.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «ЦИФРОВОЙ» по свидетельствам №№463120 [1], 454854 [2], 302055 [3], 301934[4], 297589[5], 293992 [6], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании фонетического и семантического тождества словесного элемента «ЦИФРОВОЙ», графически выделенного и занимающего центральное место в композиции заявленного обозначения, со словесными элементами «ЦИФРОВОЙ» в противопоставленных товарных знаках.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесные элементы «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ» являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое наименование организации.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 10.07.2013 заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы:

- решение Роспатента содержит взаимоисключающие основания для отказа в регистрации товарного знака: с одной стороны указано, что словесное обозначение «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ» является неохранным, а с другой стороны отмечено сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, включающими словесный элемент

«ЦИФРОВОЙ», поскольку обозначение, лишенное различительной способности, не может порождать сходства знаков;

- заявитель полагает, что словесные элементы «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ» не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения, в отличие от словесных элементов «ЦИФРОВОЙ» в противопоставленных товарных знаках, кроме того, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни визуально, ни семантически, в силу чего у потребителя не будут возникать сходные ассоциации при восприятии сравниваемых знаков.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

В результате внесения изменений в заявленное обозначение словесные элементы «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ» выполнены одинаковым шрифтом и размером букв в голубом цвете.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 (2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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.

После внесения изменений заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквосочетание «DNS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом синего цвета, заключенное в овал. Буквосочетание «DNS» размещено между геометрическими фигурами оранжевого цвета, представляющими собой стилизованный компьютер, состоящий из клавиатуры, горизонтального системного блока, подставки под монитор и плоского монитора. В правой части обозначения расположена фигура, состоящая из мелких квадратов, имеющих разную интенсивность окрашивания, образуя эффект переливающегося голубого цвета. В центре обозначения в три строки расположена надпись «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита голубого цвета.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает буквосочетание «DNS», заключенное в овал.

Словесные элементы «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ», указывающие на видовое общепринятое наименование предприятия, его назначение и область деятельности согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми элементами товарного знака, при этом заявитель не возражает

против включения этих словесных элементов в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные [1],[2],[4] – [6] и словесное [3] обозначения, включающие словесный элемент «ЦИФРОВОЙ».

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [6], однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку совпадают или соотносятся между собой как род – вид, однако, несмотря на однородность услуг 35 класса МКТУ, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения.

Заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки существенно различаются по общему зрительному впечатлению, формируемому с учетом всех словесных и изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений. При этом смысловое значение словесного элемента «ЦИФРОВОЙ», входящего в состав сравниваемых обозначений, меняется в заявленном обозначении благодаря сочетанию с другими словесными элементами в словосочетании «СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ», теряя различительную способность и превращаясь в описательный элемент, характеризующий видовое наименование предприятия, его назначение и область деятельности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой.

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

удовлетворить возражение от 10.07.2013, изменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011722022.