

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 23.11.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Декопласт», Смоленская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014707466 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014707466 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.03.2014 на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Dekofloor», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.09.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 529582, 857536, 718652 и 866273 («DECOFLAIR», «ДЕКОФЛЭР»), правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 19 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.09.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются составом звуков и букв, регистром букв и смысловым значением конечных частей сравниваемых слов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.03.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «Dekofloor». Данное обозначение выполнено одинаковым шрифтом, без каких-либо пробелов между его шрифтовыми единицами и без графического выделения тех или иных его частей, что обуславливает восприятие этого обозначения исключительно как единого (неделимого) слова, которое не обнаруживается в словарях и, следовательно, не имеет того или иного определенного смыслового значения, то есть является фантазийным.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 12.03.2014 испрашивается в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 529582 и 857536 на территории Российской Федерации была прекращена в связи с истечением срока действия данных международных регистраций знаков (см. <http://www.wipo.int/romarin>).

Противопоставленный знак по международной регистрации № 718652 с конвенционным приоритетом от 18.02.1999 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «ДЕКОФЛЭР». Правовая

охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака «ДЕКОФЛЭР» по международной регистрации № 718652 показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, так как имеют совершенно разный состав букв, поскольку выполнены буквами разных (латинского – русского) алфавитов. В силу данного обстоятельства сравниваемые обозначения не являются сходными.

В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 866273 с приоритетом от 11.08.2005 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «DECOFLAIR». Данный знак выполнен одинаковым шрифтом, без каких-либо пробелов между его шрифтовыми единицами и без графического выделения тех или иных его частей, что обуславливает восприятие этого знака исключительно как единого (неделимого) слова, которое не обнаруживается в словарях и, следовательно, не имеет того или иного определенного смыслового значения, то есть является фантазийным.

Правовая охрана этому знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 866273 показал, что данные единые фантазийные слова («Dekofloor» – «DECOFLAIR») ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что они имеют одинаковое количество слогов (3 слога) и весьма близкий состав звуков, совпадает бóльшая часть звуков, причем полностью совпадают фонетически начальные части слов (2 слога из 3), на которых прежде всего акцентируется внимание, поскольку именно с них начинается восприятие этих обозначений на слух. При этом сравниваемые знаки выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковое количество букв (9 букв).

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений играют лишь второстепенную роль при восприятии этих

знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 19 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 19 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 866273 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке товаров 19 класса МКТУ.

Вместе с тем, отсутствуют основания для признания приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака, поскольку они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей. Следовательно, противопоставленный знак по международной регистрации № 866273 никак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014707466.