

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 14.02.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710764, поданное ГК ГФД ЛИМИТЕД, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012710764 с приоритетом от 06.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение **DELTA**, состоящее из словесного элемента «DELTA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 16.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «DELTA» по свидетельству №35876 с приоритетом от 18.10.1967 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ[1];

- со знаком «DELTA» по международной регистрации №646613 с конвенционным приоритетом от 13.05.1995 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ [2];

- со знаком «DELTA» по международной регистрации №695121 с конвенционным приоритетом от 09.12.1997 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ[3].

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

- на момент вынесения решения между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков Реемстма Сигаретенфабрикен ГмбХ (Германия) шли переговоры о согласии на регистрацию заявленного обозначения и судебный процесс;
- на данный момент имеется вступившее в законную силу определение Арбитражного суда города Москвы от 13 ноября 2013 г. по делу № 40-64181, которым утверждено мировое соглашение между заявителем рассматриваемого товарного знака и правообладателем противопоставленных регистраций, предусматривающее согласие на регистрацию на имя заявителя товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении товара «зажигалки»;
- компания Реемстма Сигаретенфабрикен ГмбХ (Германия) предоставила свое безотзывное согласие на регистрацию товарного знака «**DELTA**» по заявке №2012710764 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 16.09.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ «зажигалки».

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

С учетом даты (06.04.2012) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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 «**DELTA**» представляет собой слово, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки».

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «DELTA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованного прямоугольника, в нижней части которого размещен словесный элемент «DELTA», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского

алфавита. Над словесным элементом «DELTA» расположено стилизованное изображение буквы «дельта» греческого алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки в верхней части которой размещен словесный элемент «DELTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения в качестве основного индивидуализирующего элемента содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DELTA» (небольшое количество, дельта, см. Интернет, словари).

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 34 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленных знаков [2-3], показал, что данные товары являются однородными, поскольку полностью совпадают или соотносятся как вид/род «зажигалки» - «курительные принадлежности» и имеют одно назначение и условия реализации.

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знака [1], коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В связи с этим сопоставляемые товары являются однородными, так как имеют один круг потребителей, являются взаимодополняющими, то есть имеют комплементарный характер, а также имеют одинаковые каналы сбыта.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с противопоставленными знаками [1 - 3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 34 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1 - 3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки». Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1 - 3] являются сходными, а не тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленное согласие. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки».

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

удовлетворить возражение от 14.02.2014, отменить решение Роспатента от 16.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710764.