

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 28.06.2011 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035064, поданное по поручению компании Дакс Симпсон Групп Плс, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №1035064 оспариваемого знака произведена в Международном Бюро ВОИС 27.01.2010 на имя турецкой компании ENPA TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Kirazli Mahallesi Tavukçu Köprü Caddesi No:43 Kat:2-3 BAGCILAR – ISTANBUL (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1035064 представляет собой словесное обозначение «DARX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.06.2011 выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1035064 на территории Российской Федерации произведено в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основанием для признания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1035064 на территории Российской Федерации явилось наличие исключительных прав компании Дакс Симпсон Групп Плс на товарный знак «DAKS» по свидетельству №307152 с приоритетом от 10.02.2003, зарегистрированному в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- по мнению лица, подавшего возражение, знаки «DARX» и «DAKS» являются сходными до степени смешения, зарегистрированы в отношении идентичных товаров, при этом противопоставленный товарный знак имеет более ранний приоритет;

- оба сравниваемых обозначения выполнены в латинской транслитерации и состоят из одинакового количества букв (четыре буквы), первые две буквы и соответствующие им звуки совпадают, оба обозначения состоят из одного слога;

- сравниваемые обозначения отличаются двумя последними буквами – «RX» в слове «DARX» и «KS» в слове «DAKS»;

- буквосочетанию «KS» в русском языке соответствует звукосочетание «КС», буквосочетание «RX» согласно «Англо-русскому словарю» под редакцией В.К. Мюллера произносится как «РКС», в этой связи сравниваемые обозначения произносятся как «ДАРКС» и «ДАКС»;

- доминирующее положение в данных обозначениях занимает звукосочетание «ДА», содержащее в своем составе единственный гласный звук, являющийся ударным;

- отличающийся звук «Р» в слове «DARX» находится в центральной части обозначения после ударной части и произносится менее отчетливо, чем другие звуки, в особенности, если данное слово произносится достаточно быстро;

- кроме того, возможно ситуации, когда буква «R» может не произноситься, например, согласно фонетически-орфографическим замечаниям Англо-русского словаря под редакцией В.К. Мюллера сочетание букв «А» и «R» произносится как глубокий звук «А», т.е. обозначение «DARX» может произноситься как «ДАКС»;

- все изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве оспариваемого и противопоставленного знаков;

- графическое сходство обоих обозначений усиливает их сходство, поскольку они выполнены буквами латинских алфавитов одинаковым прямым шрифтом, в

абсолютно идентичной манере исполнения в черно-белом цветовом сочетании, кроме того, латинские буквы «R» и «K» являются близкими по написанию, т.к. имеют сходную конфигурацию;

- между собой существенно отличаются только последние буквы рассматриваемых обозначений, однако, принимая во внимание, что общее количество букв совпадает, а также близкую манеру исполнения большей части букв оспариваемого и противопоставленного знаков, обозначения «DARX» и «DAKS» с точки зрения визуального восприятия являются сходными;

- оценивая общее восприятие потребителями сравниваемых обозначений, заявитель полагает, что отсутствие смысловых значений у сравниваемых знаков усиливает их сходство;

- таким образом, несмотря на отдельные отличия, знаки «DARX» и «DAKS» являются сходными до степени их смешения;

- оспариваемый и противопоставленный знаки зарегистрированы в отношении идентичных товаров;

- принимая во внимание, что противопоставленный товарный знак «DAKS» представляет собой часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, использование третьим лицом знака, сходного до степени смешения с товарным знаком «DAKS», может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035064 недействительным полностью.

Возражение от 28.06.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 06.07.2011 о дате проведения коллегии с приложением экземпляра возражения. Правообладатель знака по международной регистрации №1035064 на дату проведения коллегии 23.09.2011 свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.01.2010) международной регистрации №1035064 правовая база для оценки охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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 имеющих 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.

Согласно положениям пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «DARX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №307152 с приоритетом от 10.02.2003 также является словесным и представляет собой слово «DAKS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №307152 действует в отношении товара 25 класса МКТУ.

В сравниваемых обозначениях «DARX» (произносится как «даркс») и «DAKS» (произносится как «дакс») практически совпадает состав звуков – четыре из пяти («д-а-к-с»), число слогов (один слог), а кроме того, в этих обозначениях полностью совпадают начальные части «DA», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Знаки отличаются друг от друга только одним звуком «р» в слове «DARX». Однако, как справедливо отмечено в возражении, буква «R» в некоторых языках, например, в английском языке, в сочетании с буквой «A» звучит как глубокий «а», т.е. обозначение «DARX» может произноситься и как «дакс», что делает звучание сравниваемых обозначений «DARX» и «DAKS» практически одинаковым. В этой связи представляется возможным сделать вывод о фонетическом сходстве знаков «DARX» и «DAKS» за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Сходство знаков усиливается за счет графического сходства, обусловленного использованием при их написании заглавных латинских букв черного цвета и одинакового вида шрифта (стандартного). Также следует отметить, что заглавные латинские буквы «R» и «K» имеют сходное начертание.

Отсутствие семантики у слов «DARX» и «DAKS» не позволяет сопоставить данные обозначения по семантическому критерию сходства, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Анализ перечней товаров 25 класса МКТУ сравниваемых знаков показал, что содержащиеся в них товары либо являются идентичными (одежда, обувь, головные уборы), либо соотносятся как род/вид (например, «одежда», указанная в перечне противопоставленного товарного знака, и «юбки, джинсы и т.п.» оспариваемого знака), что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

В этой связи доводы возражения от 28.06.2011 о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035064 в отношении товаров 25 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

Относительно довода возражения о том, что использование третьим лицом знака, сходного до степени смешения с товарным знаком компании Дакс Симпсон Групп Плс, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, следует отметить, что указанное утверждение является декларативным и не подтверждено материалами возражения, в связи с чем данный довод возражения не может быть признан обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.06.2011 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035064 недействительным полностью.