

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 – Правил ППС, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.11.2018, поданное «Ewald Dörken AG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659355, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017739236 с приоритетом от 21.09.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.06.2018 за №659355 в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Инженерная Компания», Барнаул (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №659355 согласно описанию, приведенному в материалах заявки, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PELTA», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и

изобразительный элемент в виде овала неправильной формы, в верхней части которого расположен художественный элемент в виде завитков, расходящихся в противоположные стороны.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками

DELTA по международной регистрации №1084417 с конвенционным приоритетом от 06.10.2010 (2) и по международной регистрации №826164 с приоритетом от 17.07.2003 (3), правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент, который, с учетом характера его исполнения, может восприниматься потребителем как «PELTA» или «DELTA»;

- в случае если словесный элемент оспариваемого знака (1) воспринимается как «DELTA», то словесные элементы оспариваемого (1) и противопоставленных знаков (1, 2) тождественны фонетически и семантически и сходны визуально;

- в случае если словесный элемент оспариваемого знака воспринимается как «PELTA», то словесные элементы оспариваемого (1) и противопоставленных знаков (1, 2) характеризуются высокой степенью фонетического и визуального сходства;

- поскольку сравниваемые знаки (1) и (2,3) характеризуются высокой степенью сходства, оспариваемый товарный знак может вызывать у потребителей представление о принадлежности сравниваемых знаков одной компании, что не соответствует действительности;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что противопоставленные знаки известны российскому потребителю и приобрели хорошую репутацию на российском рынке;

- правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 01, 02, 06, 17, 19, 20, 22 и услуг 42 классов МКТУ, правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 02, 17, 19, 22 и услуг 40 классов МКТУ;

- товары 01, 02, 06, 17, 19, 20, 22 и услуги 40 классов МКТУ противопоставленных знаков (2, 3) однородны следующим услугам 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; работы каменно-строительные; работы кровельные; установка дверей и окон» оспариваемого товарного знака, поскольку данные услуги 37 класса МКТУ являются связанными с товарами и услугами противопоставленных знаков. Такие товары и услуги могут рассматриваться как сопутствующие, имеющие одно назначение, один канал реализации, один круг потребителей;

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659355 недействительным частично в отношении услуг 37 класса МКТУ: «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; работы каменно-строительные; работы кровельные; установка дверей и окон».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке и товарных знаках (2, 3) лица, подавшего возражение;
2. Распечатки из сети Интернет сведений об официальном дистрибьютере продукции лица, подавшего возражение, на территории России.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении, которое было возвращено в Роспатент.

На заседание коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.09.2017) правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

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 44 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, указанные в пунктах 42–43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659355 может быть подано заинтересованным лицом.

Заинтересованность компании «Ewald Dörken AG», Германия обусловлено тем, что является обладателем более раннего исключительного права на знаки по международным регистрациям №1084417, №826164, с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность, однородную услугам оспариваемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №659355 (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде овала неправильной формы, в верхней части которого расположен художественный элемент в виде завитков, расходящихся в противоположные стороны, и словесный элемент «DELTA», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Что касается довода правообладателя относительно того, что словесный элемент оспариваемого товарного знака может быть воспринят как слово «DELTA», то коллегия отмечает следующее. В оспариваемом знаке, несмотря на то, что словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, первая буква имеет характерные для написания буквы «P» особенности, а именно величина полукруглого элемента

меньше высоты буквы (в отличие от буквы «D», в которой полукруглый элемент равен высоте буквы).

Таким образом, первая буква однозначно ассоциируется с заглавной буквой «P», что приводит к прочтению словесного элемента оспариваемого знака как «PELTA».

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками **DELTA** по международной регистрации №1084417 (2) и по международной регистрации №826164 (3).

Противопоставленные знаки (2, 3) представляет собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «PELTA» – «DELTA» включают в себя одинаковую конечную часть [-LTA], однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем каждая буква/звук играет существенную роль. Сравнимые слова начинаются с принципиально различных по звучанию букв/звуков, слогов, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя. Указанные отличия придают обозначениям различное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому признаку сходства.

Что касается семантического признака сходства, то согласно словарно-справочным источникам информации» в переводе с английского языка на русский язык слово «PELTA» означает «греческий или римский лёгкий щит, слово «DELTA» - дельта (4-я буква греческого алфавита; дельта (реки), см. Новый большой англо-русский словарь под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна на сайте <https://classes.ru/>.

В связи с указанным сравниваемые словесные элементы будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации и, следовательно, не являются сходными по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Также следует отметить, что сравниваемые знаки (1) и (2, 3) производят разное общее зрительное впечатление, поскольку противопоставленные знаки (2, 3) являются словесными, выполненными стандартным шрифтом, в то время как,

оспариваемый знак – комбинированным, который включает оригинальный изобразительный элемент и словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом. Кроме того, оспариваемый (1) и противопоставленные знаки (2, 3) выполнены в разных цветовых сочетаниях (темно-синем, темно-сером, светло-сером, белом, серо-голубом – черном).

С учетом изложенного коллегия полагает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Согласно доводам возражение, услуги 37 класса МКТУ оспариваемого знака *«герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; работы каменно-строительные; работы кровельные; установка дверей и окон»* однородны товарам 01, 02, 06, 17, 19, 20, 22 и услугам 40 классов МКТУ противопоставленных знаков (2, 3).

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ (указанные выше) и услуги 40 класса МКТУ *«Services de revêtement de composants en matières plastiques, métal et céramique pour les protéger de l'usure et de la corrosion; placage [revêtement] par électrolyse; services d'application de micro-couches de protection anti-corrosion dans le cadre de processus de trempage, étirage, centrifugation, injection et pulvérisation / Услуги по нанесению покрытий на пластиковые, металлические и керамические компоненты для защиты их от износа и коррозии; нанесение [покрытия] электролизом; нанесение микрослоев антикоррозионной защиты в процессе окунания, растяжения, центрифугирования, впрыска и распыления»* противопоставленного знака (2) и услуги 40 класса МКТУ *«Revêtement, pour le compte de tiers, de composants en matière plastique, métal et céramique, à l'aide de minces couches fonctionnelles, notamment en vue de protéger contre l'usure et la corrosion / облицовка для третьих лиц пластиковых, металлических и керамических компонентов, в частности, с использованием тонких функциональных слоев для защиты от износа и коррозии»* противопоставленного знака (3) однородны, поскольку относятся к одному виду услуг, услуги по изоляции различных поверхностей (кровли, потолков, стен, полов), имеют одно назначение (защита от шума, холода, влаги и воды), взаимодополняемы (строительство объектов, помимо конструктивных решений, должно быть

обеспечено различными видами изоляции), один рынок оказания услуг, один круг потребителей.

Вместе с тем, в силу несходства сравниваемых знаков (1) и (2, 3) отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных услуг, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (распечатки из сети Интернет) [2] содержат лишь общую информацию о лице, подавшем возражение, и его деятельности, но не содержат фактических данных об объемах производства продукции, о затратах на рекламу, о распространении продукции на территории России и др. сведения, которые действительно свидетельствовали бы о широкой известности продукции лица, подавшего возражение, на территории России до даты приоритета оспариваемой регистрации. Иных материалов возражение не содержит.

С учетом изложенного коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №659355 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 659355.