

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 26.07.2016, поданное по поручению компании ДЮРАВИТ АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559471, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012744392 с приоритетом от 19.12.2012 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.12.2015 за №559471 на имя Зайцева Игоря Викторовича, Московская область, Волоколамский р-н, дер. Рысиха (далее - правообладатель) в отношении товаров 17, 19, 20 и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №559471 представляет собой словесное обозначение «DEREVIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №559471 произведена с нарушением требований пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесным знаком «DURAVIT» по международной регистрации №612591, которому ранее была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в том числе в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим и визуальным сходством. При этом фонетическое сходство обусловлено наличием пяти совпадающих звуков, равным числом звуков и слогов, составленных из одних и тех же согласных звуков, имеющих общую композиционную структуру – два безударных открытых слога и конечный закрытый ударный слог. За счет тождества согласных в сравниваемых знаках присутствует сходство звучания начальных частей, а также тождество звучания конечных частей [ДЕ-РЕ-ВИТ] – [ДЮ-РА-ВИТ], что является одним из распространенных случаев звукового сходства. Визуальное сходство обусловлено характером графического исполнения знаков, который полностью совпадает за счет использования одинаковых букв латинского алфавита. Отсутствие семантического значения у обоих обозначений усиливает значение фонетического и визуального критериев сходства.

В возражении проведен анализ товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые словесные знаки, по основным критериям однородности и сделан вывод о том, что товары 20 класса МКТУ относятся к одному виду, имеют общее назначение и могут изготавливаться из одних и тех же материалов, что свидетельствует об их однородности. Кроме того, эти товары имеют единые условия и каналы реализации, относятся к товарам широкого потребления, долгосрочного пользования и средней ценовой категории, что также подтверждает их однородность.

В возражении также приведена информация о том, что компания Дюравит (лицо, подавшее возражение), созданная еще в 1817 году, является крупной международной компанией, имеющей 10 заводов со штатом более 5000 сотрудников по всему миру. Годовой оборот компании Дюравит АГ превышает 380 миллионов евро. Продукция компании, маркированная товарным знаком «DURAVIT», в течение длительного времени присутствует на российском рынке и завоевала широкую известность и безупречную репутацию. Лицо, подавшее возражение

выражает опасение, что правообладатель оспариваемого товарного знака может воспользоваться известностью и репутацией знака «DURAVIT», ввиду его созвучия с противопоставленным знаком, имеющим высокую степень узнаваемости у российского потребителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559471 недействительным.

К возражению приложены распечатки с различных сайтов Интернет о товарах, маркированных обозначением «DURAVIT», а также публикации товарного знака по свидетельству №557491 и знака по международной регистрации №612591.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки и в базе данных Госреестра, в установленном порядке было направлено уведомление с приложением копии материалов возражения, однако, в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, данные материалы были возвращены в Роспатент. Таким образом, правообладатель отзывается не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (19.12.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, 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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №559471 представляет собой словесное обозначение «DEREVIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «DEREVIT» отсутствует в лексических словарях основных европейских языков, что обуславливает его фантазийный характер.

Противопоставленный знак по международной регистрации №612591 представляет собой словесное обозначение «DURAVIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 06, 11, 20, 21 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 03.08.2023. Слово «DURAVIT» также является вымышленным, фантазийным словом, не имеющим смыслового значения.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения «DEREVIT» - «DURAVIT» характеризуются совпадающим составом согласных звуков [D,R,V,T],

близким составом гласных звуков [E, E, I] – [U, A, I], одинаковым числом слогов (три слога) при совпадении последнего слога [-VIT], одинаковым расположением совпадающих и близких звуков, сходством начальных и тождеством конечных частей обозначений.

Вышесказанное определяет вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуальное сходство словесных обозначений определяется использованием заглавных букв латинского алфавита стандартного шрифта без каких-либо графических особенностей.

Отсутствие семантического значения в сравниваемых словах не позволяет провести анализ обозначений по этому признаку, что усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства.

Анализ товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, показал, что товары 20 класса МКТУ *«дверицы для мебели; деревянные кресла; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; комоды; коробки для бутылок деревянные; кровати деревянные; кровати; крышки столов; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; мебель офисная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; подставки [мебель]; подставки для книг [фурнитура]; полки для мебели; полоски из дерева; пруты для укрепления ковров на лестнице; рамы для картин (обрамления); рукоятки для ножей неметаллический; секретеры; скамьи [мебель]; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; стеллажи [мебель]; прилавки [столы]; столы письменные; столы; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; шкафы.»* оспариваемого товарного знака и товары 20 класса МКТУ *«non-metal fittings for furniture and sanitary installations, non-metal wall hooks, furniture, cabinets for wash-hand basins and hand-washing equipment, mirrors, wardrobes with mirrors, frames; products made of wood or wood substitutes, namely curtain rods, art objects, ornamental articles; plastic goods, namely, furniture, window and door fittings»* (фурнитура для мебели и санитарно-технических установок неметаллическая, неметаллические

крючки для стен, мебель, шкафы для раковин и оборудования для умывальников, зеркала, шкафы с зеркалами, рамы; изделия, выполненные из дерева или заменителей дерева, а именно, карнизы для занавесей, изделия художественные, украшения; изделия из пластика, а именно, фурнитура для мебели, окон и дверей), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, совпадают по виду и принадлежат к одним родовым группам товаров, а именно к мебели, к фурнитуре различного назначения, включая предназначенной для мебели, к художественным изделиям и украшениям из дерева и других природных и неметаллических материалов. Данные товары характеризуются также одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей, кроме того, они изготовлены из одинаковых материалов (из дерева, заменителей дерева, пластмассы).

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ и, соответственно, сходны до степени смешения.

Что касается товаров 17, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то они не могут быть признаны однородными с товарами 06, 11, 20, 21 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку, поскольку относятся к другим родовым и видовым группам товаров, а именно к товарам, связанным с материалами, конструкциями и услугами в области строительства и ремонта, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №559471 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными в отношении товаров 20 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559471 недействительным в отношении товаров 20 класса МКТУ.