

Палата по патентным спорам Роспатента в соответствии с 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 10.05.2006, поданное компанией Дач Энвайрмент Корпорейшн БВ, Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «D E K» по свидетельству № 280789, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован 11.01.2005 за № 280789 по заявке № 2003708626/50 с приоритетом от 24.04.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЭК Корпорация», 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9 (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Правовая охрана в качестве товарного знака представлена комбинированному обозначению, содержащему в левой части изображение эллипса, образованного плавной линией разной толщины, начинающейся из середины эллипса в виде круга. Справа от эллипса расположен словесный элемент «D E K», выполненный буквами латинского алфавита, где буквы «D», «K» заглавные, а буква «E» строчная, оригинальным шрифтом одинакового размера.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 280789, мотивированное несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-І, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком «DEC» по международной регистрации № 583042, имеющей более ранний приоритет;
2. оспариваемый и противопоставленные знаки тождественны по фонетическому признаку;
3. товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, однородны по виду, назначению, материалу изготовления, условиям сбыта и кругу потребителей товарам и услугам, указанным в свидетельстве № 280789.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «DEC» по свидетельству № 280789 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыв по его мотивам не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.04.2003) поступления заявки № 2003708626/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц,

охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак является комбинированным, содержащим в левой части изображение эллипса, образованного плавной линией разной толщины,

начинающейся из середины эллипса в виде круга. Справа от эллипса расположен словесный элемент «D Е K», выполненный буквами латинского алфавита, где буквы «D», «K» заглавные, а буква «Е» строчная, оригинальным шрифтом одинакового размера.

Сильным элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку выступает слово «D Е K», что позволяет положить его в основу сопоставительного анализа.

Противопоставленный знак представляет собой слово «DEC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

При определении звукового сходства установлено, что словесный элемент оспариваемого товарного знака включает в себя все звуки, составляющие противопоставленный знак. Вместе с тем, обозначения характеризуются одинаковым расположением совпадающих звуков, что усиливает фонетическое сходство. Отмеченное позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков по звуковому критерию.

Визуальное сходство обуславливается тем, что словесный элемент оспариваемого знака и противопоставленный знак являются короткими словами, выполненными буквами латинского алфавита. Графическая проработка рассматриваемого словесного элемента оспариваемого знака существенно не влияет на его общее зрительное впечатление. Наличие в оспариваемом знаке изобразительного элемента в виде эллипса не создает иного зрительного впечатления, производимого оспариваемым знаком по сравнению с противопоставленным, что свидетельствует о визуальном сходстве сопоставляемых знаков.

Что же касается семантического критерия сходства, то необходимо отметить, что рассматриваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка. Ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений смысловых значений, можно сделать вывод об их фантазийности.

Таким образом, сходство сильного элемента оспариваемого и противопоставленный знаки приводят к выводу о сходстве знаков в целом.

Кроме того, анализ перечня товаров, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку, свидетельствует о том, что они являются однородными товарам 17 класса МКТУ и части товарам 06, 11, 19 классов МКТУ оспариваемого знака. Указанные товары относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, изготовлены из материалов одного вида, а также имеют одинаковые условия сбыта и совместно встречаются в торговом обороте. Круг потребителей продукции подобного рода одинаков, поэтому существование товаров, маркированных рассматриваемыми товарными знаками на рынке может привести к смешению как самих товаров, так и производителей.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются все основания для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения со знаком, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров, а, следовательно, для вывода о нарушении требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.05.2006, признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Д Е К» по

свидетельству № 280789 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)
Г

- 06 блоки металлические [за исключением деталей машин]; звенья натяжные соединительные для металлических лент; звенья натяжные соединительные для проволоки; канаты металлические; канаты, тросы для подвесных дорог; каркасы для оранжерей, теплиц; каркасы строительные; карнизы; клапаны дренажных труб; кнопки; мачты; мачты, столбы, стойки, опоры стальные; нити обвязочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; опоры; опоры для линий электропередач; приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т. д. [за исключением деталей машин]; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов; приспособления запорные водопроводных труб; проволока; проволока алюминиевая; проволока для антенн; проволока медная неизолированная; столбы; столбы телеграфные металлические; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы центрального отопления; щиты строительные; ящики из обычных металлов.
- 09 аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты коммутационные электрические; аппараты сварочные электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; батареи для карманных фонарей; батареи солнечные; батареи электрические; вилки, розетки штепсельные; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звонки аварийные электрические; измерители; измерители давления; инверторы [электрические]; индикатор давления; индикаторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; катушки электрические; катушки электромагнитов; клеммы электрические; кнопки для звонков; коллекторы электрические; контакты электрические; контакты электрические из благородных металлов; коробки ответвительные электрические коробки распределительные электрические; коробки соединительные электрические; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы-вспышки [фотография]; линии магистральные электрические; манометры; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; носки с электрообогревом; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители электрические; панели сигнальные светящиеся или механические; переключатели электрические; предохранители; предохранители плавкие;

преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы измерительные электрические; приборы морские сигнальные; приборы регулирующие электрические; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы освещения [электрические]; редукторы [электрические]; реле времени; реле электрические; реостаты; световоды оптические волоконные; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные; термометры [за исключением медицинских]; термостаты; трансформаторы электрические; трубы газоразрядные электрические [за исключением используемых для освещения]; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; утюги электрические; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; шины для монтажа точечных источников света; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны флуоресцирующие; экраны для защиты лица рабочего; электропаяльники; электропроводка; якоря электрические.

- 11 абажуры; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные; водоспуски для туалетов; держатели для абажуров; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; краны канализационные; краны; краны-смесители для водопроводных труб; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические; муфты для ног электрические; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подвески для ламп; подсветки для аквариумов; приборы для фильтрования воды; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные для транспортных средств; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых

приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления защитные для осветительных приборов; приспособление противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; прожекторы подводные; прожекторы факельные; прокладки водопроводных кранов; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; рассеиватели света; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; сушилки для белья электрические; трубы газоразрядные для освещения электрические; трубы для ламп; трубы люминесцентные; трубы санитарно-технических систем; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки систем водоснабжения; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари; фонари для автомобилей; фонари карманные; фонари осветительные; электроды угольные для дуговых ламп.

- 19 желоба водосточные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых] колонны из материалов на основе цемента; колпаки вытяжные над плитами; колпаки на дымовых трубах; конструкции; конструкции передвижные; конструкция вертикальная высотная для линий электропередач; материалы армирующие; столбы телеграфные; трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы водосточные; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие; уголки; элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона.
- 35 агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по управлению бизнесом; консультации по организации бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

- 37 герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; прокат строительной техники; работы газо-слесарно-технические установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов.
- 42 изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; разработка планов в области строительства; услуги в области промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая.

Члены коллегии:

А.Н. Пелих

М.В. Муравьева

М.С. Ступникова