

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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, рассмотрела возражение от 13.04.2009, поданное компанией «Гебруедер Доле ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №442706, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №442706 была произведена 27.12.1978 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ на имя заявителя. Срок действия данной международной регистрации неоднократно продлевался и продлен до 27.12.2018. Расширение действия указанной международной регистрации на территорию Российской Федерации было совершено 15.01.2007.

Знак по международной регистрации №442706 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображений горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета и помещенных в него двух параллельных горизонтальных линий белого цвета. В центре указанного прямоугольника помещен словесный элемент «DOLLE», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.01.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DOLLE» по международной регистрации №442706, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что знак «DOLLE» по международной регистрации №442706 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 06 и 19 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №336470, зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.04.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 12.01.2009. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «DOLLE» и противопоставленный словесный товарный знак «DOLLE» не являются сходными, так как производят различное зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением словесных элементов и доминированием в заявленном обозначении графической составляющей.

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DOLLE» по международной регистрации №442706 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения международной регистрации знака на Российскую Федерацию (15.01.2007) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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.

Знак по международной регистрации №442706 (дата территориального расширения международной регистрации знака на Российскую Федерацию – 15.01.2007) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображений горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета и помещенных в него двух параллельных горизонтальных линий белого цвета. В центре указанного прямоугольника помещен словесный элемент «DOLLE», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета.

Следует отметить, что словесный элемент выполнен крупным жирным шрифтом и занимает центральное положение в знаке, акцентируя на себе внимание. Графические элементы в данном знаке играют второстепенную, подчиненную роль – выступают только в качестве фона и обрамления для слова «DOLLE». Кроме того, словесный элемент запоминается легче, чем изобразительные. Указанное обуславливает вывод о доминировании в рассматриваемом знаке словесного элемента «DOLLE».

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку испрашивается в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №336470 (с приоритетом от 29.11.2005) представляет собой словесное обозначение «DOLLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Сравнительный анализ вышеуказанных знаков показал следующее.

Сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «DOLLE». Фонетическое тождество данных слов обусловлено совпадением всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений слов.

Так, «DOLLE» в переводе с немецкого языка означает «уключина» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

Кроме того, словесные элементы «DOLLE», входящие в состав сравниваемых знаков, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковый состав букв. Некоторые различия в графическом исполнении слов «DOLLE» (цвет и размер шрифтовых единиц) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых словесных элементов и знаков в целом.

Наличие или отсутствие графических элементов в сравниваемых знаках не имеют решающего значения при их восприятии в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли словесных элементов «DOLLE».

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак являются сходными.

При этом следует отметить высокую степень сходства этих знаков, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество доминирующих в них словесных элементов. Ввиду изложенного принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю соответствующих товаров, маркированных сравниваемыми знаками, значительно усиливается.

Товары 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо относятся к одной родовой группе (лестницы или строительные конструкции). Изложенное обуславливает вывод об однородности этих товаров.

Таким образом, знак «DOLLE» по международной регистрации №442706 и противопоставленный товарный знак «DOLLE» по свидетельству №336470 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.04.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.01.2009.