

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2019, поданное АО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-Системс», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608463, при этом установлено следующее.

ДОЗОР

Оспариваемый товарный знак « **DOZOR** » по заявке № 2015731838, поданной 05.10.2015, зарегистрирован 13.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 608463 на ООО «ТЭК электроникс», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 26.08.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 608463 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]», товаров 12 класса МКТУ «приспособления

противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств» произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

ДОЗОР

- товарный знак « **DOZOR** » по свидетельству №608463 сходен фонетически, семантически и визуально до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками «**DOZOR**», «**ДОЗОР**» по свидетельствам №№162140, 162141;

- в возражении достаточно подробно описывается однородность вышеуказанных оспариваемых товаров 09, 12 классов МКТУ и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки;

- лицом, подавшим возражение, представлена информация о том, что он является крупнейшим разработчиком и поставщиком на рынке систем безопасности, в частности, прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и контроля доступа ППКОП 312 120/30 1 «ДОЗОР» (интегрированная система безопасности), которая закупались крупными российскими предприятиями;

- таким образом, товарные знаки лица, подавшего возражение, приобрели значительную различительную способность ввиду длительного и интенсивного их использования на рынке средств безопасности;

- между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицензиатом лица, подавшего возражение, ведется спор о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №608463.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608463 недействительным в отношении вышеприведенных товаров 09, 12 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

- сведения о противопоставляемых товарных знаках и оспариваемой регистрации (1);
- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 4372-002-35521209-97 (ЕЮКТ1.730.013ТУ) ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП 0312-120/30-1 «ДОЗОР» (выдержки) (2);
- Сертификат соответствия № С-RU.ПБ16.В.00232 от 01.04.2011 (3);
- Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП066.В00786 от 09.11.2007 (4);
- декларация о соответствии от 25.11.2015 (5);
- фотографии элементов ППКОП «ДОЗОР» (6);
- почетная премия «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ НА ВЫСТАВКЕ «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 2000» (7);
- диплом выставки «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 2003» (8);
- письмо Главного управления Центрального Банка по Камчатскому Краю РФ № 08-03-34/9365 от 17.10.2013 (8);
- письмо ФГУПК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ» №539/20 от 05.03.2010 (9);
- письмо РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ № 186 от 04.03.2010 (10);
- письмо ОАО «УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК» № 24-01-08/779 (11);
- письмо ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» от 21.12.2017 (12);
- государственный контракт №286/09-Кт от 08.12.2009 (13);
- лицензионный договор № 18/17 от 14.06.2017 (14);
- платежное поручение № 55 от 21.06.2017 (15);
- протокол осмотра сайта www.altonika.ru (16);
- протокол осмотра сайта www.zont-online.ru (17);
- протокол осмотра сайта www.ritm.ru (18);
- скриншот сайта АО «Цезарь Сателлит» - <https://www.csat.ru> (19);
- скриншот сайта АО «АРКАН-М». <https://www.arkan.ru> (20);

- исковое заявление от 16.10.2017 (21).

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии, в адрес правообладателя был также направлен экземпляр возражения. На заседании коллегии, состоявшемся 07.11.2019, правообладатель и (или) его представитель отсутствовали, отзыва по мотивам возражения представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №608463 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Лицо, подавшее возражение, является разработчиком и реализует на российском рынке продукцию, относящуюся к системам безопасности, маркированную обозначениями «**DOZOR**», «**ДОЗОР**».

АО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-Системс» обладает исключительными правами на товарные знаки «**DOZOR**», «**ДОЗОР**» по свидетельствам №№162140, 162141, которые, по его мнению, являются сходными с оспариваемым товарным знаком и могут быть смешаны на рынке потребителями. Указанное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608463.

ДОЗОР

DOZOR

Оспариваемый товарный знак «**DOZOR**» является словесным и состоит из словесных элементов «ДОЗОР» и «DOZOR», помещенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки «**DOZOR**», «**ДОЗОР**» по свидетельствам №№162140, 162141 являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества, а также визуального сходства, входящих в их состав словесных элементов.

При сравнении оспариваемых товаров 09 класса МКТУ «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]», товаров 12 класса МКТУ «приспособления противоугонные для транспортных средств;

сигнализации противоугонные для транспортных средств» и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, коллегией было установлено следующее.

Товары 09 класса МКТУ «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]», приведенные в перечне оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 9 класса МКТУ «контроллеры, компьютеры, программы, записанные для вычислительных машин, программы оперативного обслуживания для вычислительных машин, программное обеспечение для вычислительных машин (записанные программы)», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение (устройства и программы, способные выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую последовательность операций) и круг потребителей (автомобилисты).

Товары 12 класса МКТУ «приспособления противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств», приведенные в перечне оспариваемой регистрации и товары 9 класса МКТУ «системы управления доступом, интегрированные системы безопасности, контроллеры систем сигнализации, аппаратура электрическая для наблюдения и контроля, детекторы движения, датчики, датчики объемные для систем сигнализации, сигнальные звонки, сигнальные звонки электрические, сигнальные свистки, сигнальные устройства, сигнальные устройства звуковые, сирены, компьютерные комплексы для наблюдения и охраны, устройства физической и биометрической идентификации, замки электрические», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, являются однородными, поскольку относятся к одному родовому понятию «системы безопасности», имеют одно назначение (обеспечение безопасности имущества), изготавливаются одними и теми же производителями, распространяются по одним и тем же каналам сбыта.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые

компьютеры]», товаров 12 класса МКТУ «приспособления противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств». Следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №608463 в отношении указанных товаров 09 и 12 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608463 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]», товаров 12 класса МКТУ «приспособления противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств».