

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.09.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727374/50, поданное ДАЛИ ТЕКСТИЛЬ КОНФЕКСИОН КУЮМДЖУЛУК САНАЙ ВЕТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006727374/50 с приоритетом от 26.09.2006 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию, состоящую из двух, расположенных одно над другим слов «DALI» и «jeans», образующих словосочетание. Слово «DALI» совпадает с фирменным наименованием заявителя, выполнено заглавными буквами крупным шрифтом, а слово «jeans» практически не читаемо и выполнено в виде кривой диаграммы строчными буквами оранжевого цвета, при этом первая и последняя буквы имеют начало и продолжение в виде удлиненных линий, не выходящих за границы верхнего слова.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «DALI 2004» комбинированного знака по международной регистрации №811191 с конвенционным приоритетом от 08.01.2003, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Словесный элемент «jeans», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, т.к. в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и свойства товаров и однородных им услуг (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что экспертизой не был учтен факт подачи заявления от 25.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленной международной регистрации №811191. Кроме того, экспертиза не приняла во внимание Уведомление Международного бюро ВОИС об изменениях, относящихся к регистрации №811191, где, говорится об отказе в защите для всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006727374/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие дополнительные материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727374/50;
- копия международной регистрации №811191.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.09.2006) поступления заявки №2006727374/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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).

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006727374/50 является комбинированным и состоит из двух словесных элементов «DALI» «jeans». Слово «DALI» выполнено заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом черного цвета. Под словом «DALI» расположен словесный элемент «jeans», выполненный оригинальным шрифтом в оранжевом цвете, похожий на кривую диаграммы. Первая и последняя буквы в слове «jeans» имеют начало и продолжение в виде удлиненных линий, не выходящих по ширине за границы слова «DALI». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Основным элементом в заявлении обозначении является словесный элемент «DALI», расположенный в центральной части знака и выполненный жирным шрифтом черного цвета, в связи с чем, именно он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, и на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «jeans» в переводе с английского языка означает «джинсы, джинсовая ткань». В этой связи элемент «jeans» заявленного обозначения является слабым элементом обозначения, т.к. указывает на вид и свойства товаров и связанных с ними услуг, и, следовательно, не является охраноспособным. Факт исключения из правовой охраны словесного элемента «jeans» заявителем не оспаривается.

Противопоставленный знак по международной регистрации №811191 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный

элемент «DALI», изобразительный элемент в виде стилизованного изображения глаза с ресничками и цифровой элемент «2004», являющийся неохраноспособным элементом обозначения. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 02, 03, 06, 09, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

В противопоставленном знаке «сильным» элементом является словесный элемент «DALI», размещенный в начальной части обозначения и обращающий на себя внимание потребителей в первую очередь.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DALI». Слово «DALI» в соответствии с электронным энциклопедическим словарем ([slovari.yandex.ru](http://slovari.yandex.ru)) представляет собой фамилию известного испанского художника Сальвадора Дали.

По графическому признаку сходства сравниваемые знаки отличаются графическим изображением и расположением слов в знаках, дополнительными элементами (словесными и изобразительными) в знаках, цветовой гаммой. Таким образом, сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом несходстве.

Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом осуществляется в силу превалирования фонетического и семантического тождества словесных элементов.

Таким образом, рассматриваемое обозначение по заявке №2006727374/50 и противопоставленный знак по международной регистрации №811191 являются сходными до степени смешения в целом.

Заявленные товары 25 класса МКТУ являются однородными товарами 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку они объединены родовыми понятиями «одежда, обувь, головные уборы».

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне по заявке №2006727374/50 являются однородными услугами 35 класса МКТУ, указанным в перечне знака по

международной регистрации №811191, т.к. часть услуг относится к одной сфере деятельности, преследуют одни и те же цели, имеют одно и тоже назначение, а другая часть услуг непосредственно связана с товарами 25 класса МКТУ.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения по заявке №2006727374/50 и противопоставленного знака по международной регистрации №811191 в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует учесть, что экспертиза правомерно учла знак по международной регистрации №811191 в качестве противопоставления по рассматриваемой заявке №2006727374/50, поскольку правовая охрана противопоставленного знака досрочно полностью прекращена на основании решения Роспатента только 20.05.2009, т.е. позже даты принятого экспертизой решения. Коллегия Палаты по патентным спорам также учитывала действие правовой охраны знака по международной регистрации №811191, поскольку его правовая охрана прекращена позже даты 07.10.2008 принятия возражения от 11.09.2008 к рассмотрению.

Довод заявителя о том, что МБ ВОИС были внесены изменения в международную регистрацию №811191, не подтвержден документально. Палата по патентным спорам не располагает сведениями о внесении изменений в регистрацию №811191.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2008.**