

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 12.02.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственной фирмой «Агротехник», Ростовская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719026/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.06.2008 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой обозначение, состоящее из слов «ДИСКАТ DISKAT», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в зеленом и красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 19.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с товарными знаками по

свидетельствам №№ 258908 и 356818, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.02.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;

2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как различаются количеством слов и букв, составом букв (слова в заявленном обозначении исполнены буквами и русского, и латинского алфавитов), шрифтовым и цветовым исполнением;

3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются фантазийными, но, вместе с тем, в противопоставленных обозначениях заложено понятие машины (орудия, узла), которая выполняет дискование (дискует), или машины, оснащенной дисками («тор» от латинского «torus» – узел, орудие; окончание «ор» (в английском языке – «ог») используется для образования существительного, обозначающего объект, который выполняет операцию, отраженную в первой части слова), а заявленное обозначение применяется для индивидуализации комбинированной машины, состоящей из двух различных почвообрабатывающих модулей, способных как самостоятельно, так и в комплексе выполнять агротехнические операции – дискование («ДИСК») и прикатывание («КАТ»).

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.06.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение, состоящее из словесных элементов «ДИСКАТ DISKAT», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в зеленом и красном цветовом сочетании.

Следует отметить, что указанные словесные элементы занимают в заявленном обозначении равнозначное (доминирующее) положение. Они исполнены на двух строках (одно под другим) буквами разных алфавитов, в силу чего они не образуют единого, неделимого словосочетания. В этой связи слова «ДИСКАТ» и «DISKAT» в заявленном обозначении анализируются по отдельности.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №258908 (с приоритетом от 02.12.2002) представляет собой словесное обозначение «Дискатор», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №356818 (с приоритетом от 19.02.2007) представляет собой словесное обозначение «DISKATOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя одного и того же лица – ООО «БДМ-Агро» (Краснодарский край), в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы («ДИСКАТ», «Дискатор», «DISKAT», «DISKATOR»). Совпадение большей части их звуков (6 звуков из 8) обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

При этом наличие в противопоставленных товарных знаках двух конечных звуков «ор» («ог») не оказывает решающего влияния на восприятие вышеуказанных словесных элементов, обладающих достаточно значительной звуковой длиной, и разница всего лишь в два звука в конце слов не придает им качественно иного восприятия в целом.

Кроме того, совпадает большая часть букв (6 букв из 8) в словесных элементах («ДИСКАТ» – «Дискатор», «DISKAT» – «DISKATOR»). Сравнимые словесные элементы исполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита («ДИСКАТ» – «Дискатор») и латинского алфавита («DISKAT» – «DISKATOR»).

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (разное количество слов и букв, исполнение в заявленном обозначении одного из слов («ДИСКАТ») буквами русского алфавита, а второго слова («DISKAT») – буквами латинского алфавита, различия в цветовом исполнении знаков) не играют решающей роли при восприятии этих знаков в целом.

Слова «ДИСКАТ», «Дискатор», «DISKAT» и «DISKATOR» являются фантазийными, поэтому сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к одной и той же родовой группе (оборудование сельскохозяйственное), совпадают («орудия сельскохозяйственные») и соотносятся как род-вид («машины сельскохозяйственные» – «культиваторы (машины); культиваторы тракторные») («орудия сельскохозяйственные» – «бороны; плуги»), то есть являются однородными.

Вышеизложенное обуславливает вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 258908 и 356818 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Кроме того, следует отметить то, что местом нахождения заявителя является Ростовская область, а местом нахождения правообладателя противопоставленных товарных знаков (ООО «БДМ-Агро») – Краснодарский край, то есть они находятся в одном и том же регионе России – Южном федеральном округе, в силу чего значительно возрастает опасность смешения

на рынке однородных товаров, маркированных сравнимаемыми знаками. Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Ввиду изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.11.2009.