



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 21.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015739675, поданное ООО «Дверная Механика», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015739675 подано на регистрацию в качестве товарного знака 03.12.2015 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015739675. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №505732 с приоритетом от 29.11.2011, ранее зарегистрированным на имя Дипломат Норге АС, Норвегия, в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, признанных однородными товарам 06 класса МКТУ заявленного перечня.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что противопоставление согласно международной регистрации №1260594 было снято в связи с вынесением решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, указанное решение было оспорено и в результате Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1260594 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В связи с указанными обстоятельствами знак по международной регистрации №1260594 является препятствием регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, о чем было сообщено заявителю на заседании коллегии.

В возражении, поступившем 21.09.2017, и дополненном в корреспонденции, поступившей 30.05.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №505732 не используется его правообладателем, в связи с чем заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака;

- товары 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260594, а именно «механизмы из металла для соединения частей здания, запорные механизмы из металла (Mechanisms of metal for building joinery, locking mechanisms of metal), не являются однородными товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых заявлено обозначение по заявке № 20157396756, а именно «устройство для закрывания дверей неэлектрические, а именно доводчики»;

- отсутствие однородности сравниваемых товаров обусловлено в первую очередь тем, что они имеют абсолютно разные функции;

- запорные механизмы служат для фиксирования объекта (например, окна, сейфа, ворот и пр.) в закрытом положении, обеспечивают возможность ограничивать несанкционированное открывание объекта;

- в то время как дверные доводчики служат для плавного перемещения полотна двери, из одного состояния в другое;

- кроме того, сравниваемые товары имеют различный круг потребителей, различные условия реализации товаров;

- потребность в дверных доводчиках имеется только в местах с высокой проходимостью (подъезды многоэтажных домов, офисы, торговые центры), поэтому данный товар не является товаром массового спроса, а его потребители - снабженцы специализированных организаций, например, строительных компаний, устанавливающих входные группы при строительстве объекта, компаний осуществляющих управление общим имуществом многоквартирных домов и пр.;

- очевидно, что потребители дверных доводчиков, закупаая товар, действуют в рамках своих профессиональных навыков и очень хорошо знают соответствующий рынок.

- в отличие от дверных доводчиков, запорные механизмы являются товаром широкого потребления, часто используются в бытовых, личных целях;

- «механизмы из металла для соединения частей здания» используются при строительстве (как правило, деревянных домов) в целях закрепления и удержания частей здания рядом друг с другом, то есть являются частью каркаса здания, его конструктивными элементами и отвечают за прочность здания в целом;

- таким образом, очевидно различное назначение указанных товаров и товаров «доводчики» определяет отсутствие однородности между ними.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015739675 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав доводы участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи 03.12.2015 заявки №2015739675 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное обозначение «  », включающее оригинальный изобразительный элемент справа от которого на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «DIPLOMAT» и «дверная механика». Слово дипломат выполнено крупным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а словосочетание «дверная механика» выполнено более мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все элементы обозначения выполнены синим цветом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарный знак «  » по свидетельству №505732 и знак «  DIPLOMAT » по международной регистрации №1260594.



Анализ статуса противопоставленного товарного знака по свидетельству №505732 показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.02.2018 внесены сведения о досрочном прекращении его правовой охраны на основании заявления правообладателя от 10.10.2017 (номер бюллетеня 3/2018).

Таким образом, данный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Знак «  DIPLOMAT » по международной регистрации №1260594 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде треугольника, внутри которого расположены буквы «IPM», выполненные оригинальным образом, и словесный элемент «DIPLOMAT», выполненный заглавными буквами английского алфавита справа от изобразительного элемента.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

В заявленном обозначении «» и противопоставленном знаке « **DIPLOMAT**» основную индивидуализирующую функцию выполняет визуально доминирующее и имеющее смысловое значение слово «DIPLOMAT», которое хорошо запоминается и в большей степени акцентирует на себе внимание потребителя. Что касается присутствующего в заявленном обозначении словосочетания «дверная механика», то оно выполнено мелким шрифтом и в смысловом отношении соотносится с областью применения обозначения, в связи с чем является менее значимым с точки зрения индивидуализации.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DIPLOMAT», который является основным индивидуализирующим элементом в сравниваемых обозначениях, в связи с чем они были признаны сходными в целом.

Необходимо отметить, что графические элементы в сравниваемых обозначениях представляют собой геометрические фигуры с вписанными в них ломаными линиями. Кроме того, заявленное обозначение и знак по международной регистрации №1260594 в целом имеют сходное композиционное построение, а именно, изобразительные элементы одинаково размещены относительно слов, а составляющие обозначения элементы имеют одинаковые пропорции. Указанное, по мнению коллегии, усугубляет сходство знаков.

Довод о сходстве заявленного обозначения и знака по международной регистрации №1260594 заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана противопоставленного знака, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «устройство для закрывания дверей неэлектрические, а именно доводчики».

Знаку по международной регистрации №1260594 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «*mécanismes métalliques pour menuiserie du bâtiment; mécanismes de verrouillage métalliques*» (механизмы металлические для деревянных частей зданий; механизмы запирающие металлические).

Дверной доводчик (англ. door closer) — механическое устройство, предназначенное для автоматического закрывания открытых дверей. Применение доводчика в значительной степени уменьшает износ дверных петель и другой дверной фурнитуры. Важной функцией доводчика является прикладывание оптимального усилия, достаточного для срабатывания защелки замка (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Двери являются частью зданий (дверь – 1. Проем в стене для входа и выхода; 2. Укрепляемая для на петлях плита (деревянная, металлическая, стеклянная), закрывающая этот проем, см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ» с. 154).

Таким образом, обобщенная позиция товаров «механизмы металлические для деревянных частей зданий», представленная в противопоставленном знаке, может подразумевать, в том числе, дверные доводчики. В этой связи усматривается, что сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается товаров «механизмы запирающие металлические», представленных в перечне противопоставленного знака, и товаров «устройства для закрывания дверей неэлектрические, а именно доводчики» заявленного перечня, то



в данном случае оба изделия предназначены для совместного использования на дверях, при этом функционально они дополняют друг друга (по сути, их действие направлено на оптимальное выполнение дверью своей функции).

Таким образом, данные товары являются комплементарными (дополняют друг друга при использовании) и встречаются совместно при продаже (в магазинах, специализирующихся на продаже дверей, как правило, предлагаются к продаже сопутствующие товары (замки, ручки, защелки, доводчики и т.д.)). Кроме того, указанные товары имеют общий круг потребителей (доводчики, вопреки доводам заявителя, могут приобретаться не только для мест с высокой проходимостью (магазинов, офисов и т.д.), но и для дома). В силу изложенного сопоставляемые товары 06 класса МКТУ были признаны коллегией однородными.

При маркировке однородных товаров сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1260594 в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2017.**