

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 21.06.2017 возражение, поданное компанией ПАРИЖ-ДАКАР, Франция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607218, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016706618 с приоритетом от 04.03.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.03.2017 за №607218 в отношении товаров 12, 25, 28 и 35 классов МКТУ на имя Саказлы Ю.Н. (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения гор, под которым расположен словесный элемент «**DAKARTO**», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «О» выполнена стилизованной.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.06.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №607218 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания ПАРИЖ-ДАКАР является правообладателем действующей на территории Российской Федерации международной регистрации знака № 606861[1] «Dakar» (комб.), дата приоритета 23.04.2013, охраняемой на территории РФ в отношении, в том числе товаров 12, 25 и 28 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании фонетического, графического и семантического сходства их словесных элементов;

- сравнение рассматриваемых обозначений с фонетической точки зрения показывает, что в них совпадают начальные элементы, а именно, знак [1] полностью входит в оспариваемый товарный знак; словесные элементы являются графически сходными, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита в темном цвете и имеют одинаковое доминирующее пространственное положение в знаках;

- в знаке [1] присутствует стилизованное изображение туарега - представителя народа группы берберов в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Алжире и Ливии. Эти страны расположены в зонах пустынь и полупустынь, там же пролегает часть гоночной трассы «Дакар», в оспариваемом знаке ассоциация с пустыней не менее очевидна - перед нами обдуваемые ветром песчаные горы, дюны, а последняя буква «О» в слове «DAKARTO» напоминает колесо мчащегося по пустыне авто, похожее изображение гор можно найти на сайте компании Париж-Дакар, следовательно, несмотря на отсутствие сходных графических элементов, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя сходные ассоциации с пустыней, пусть и путем использования разных изображений, что является существенной предпосылкой их смешения потребителями;

- слово «DAKAR», входящее в знак [1], можно перевести с английского языка как «город Дакар (столица Сенегала)». Компания ПАРИЖ-ДАКАР является официальным организатором ралли-марафона «Дакар», основанного французом Тьерри Сабинном, который проводится с 1978 года. До 2009 года гонка финишировала или начиналась в столице Сенегала — Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов);

- словесный элемент оспариваемого товарного знака исполнен как одно слово «DAKARTO», однако не составляет труда разделить данный элемент на два «DAKAR» и «ТО», перевести данное словосочетание можно как «Дакар к...» или «Дакар до...», изображение песчаных дюн и стилизация буквы «О», придающая ей сходство с колесом автомобиля, усиливают значимость элемента «DAKAR» как названия автомобильного ралли-марафона, что свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемые обозначения идей;

- компания ПАРИЖ-ДАКАР считает, что все товары 12, 25 и 28 классов МКТУ, указанные в свидетельстве №607218, являются однородными товарам указанных классов МКТУ, в отношении которых охраняется знак [1], в частности, товары, указанные в знаке [1], представляют собой заголовки соответствующих классов, и, несмотря на то, что товары оспариваемого товарного знака охватывают широкий перечень, все они являются однородными формулировкам, представленным заголовками классов;

- очевидно, что товары, указанные в перечнях сравниваемых знаков, реализуются на одних и тех же торговых площадях, а именно, авторынки, точки продаж транспортных средств и аксессуаров к ним (класс 12), в отделах и магазинах одежды, обуви и головных уборов (класс 25), в магазинах игровых и спортивных принадлежностей (класс 28), кроме того, одинаков круг потребителей указанных товаров - автомобилисты, спортсмены, игроки и рядовые потребители;

- определенную опасность представляют также различные рекламные услуги, а также услуги по оптовой и розничной продаже товаров (класс 35) в отношении товаров 12, 25 и 28 классов МКТУ, оказываемые под знаком "DAKARTO", поскольку данные услуги могут быть восприняты потребителем как реклама и продажа продукции лица, подавшего возражение, в связи с чем предоставление охраны оспариваемому знаку в 35 классе МКТУ должно быть ограничено таким образом, чтобы рекламные услуги и услуги по продаже товаров не были связаны с товарами, в отношении которых охраняется знак [1];

- ввиду известности ралли Дакар (ранее - Париж-Дакар) на российском рынке вероятность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке и введения

потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров усиливается, что является недопустимым ввиду наличия у компании Париж-Дакар более раннего исключительного права на соответствующий товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607218 в отношении всех товаров 12, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, и следующих услуг 35 класса МКТУ: «услуги рекламные <оплата за клик>; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; обновление рекламных материалов: оформление рекламных материалов; реклама почтой; прокат рекламных щитов; производство рекламных фильмов; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги PPC; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовой и розничной продажи товаров; реклама телевизионная; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; продажа аукционная; макетирование рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; рассылка рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; распространение рекламных материалов; реклама наружная; радиореклама; все вышеперечисленные услуги, относящиеся к рекламе и продаже товаров 12, 25 и 28 классов МКТУ».

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о международной регистрации № 606861.
- сведения о товарном знаке № 607218.
- распечатки из сети Интернет.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- не представлено каких-либо доказательств, каким образом товарный знак правообладателя может помешать реализации исключительных права на товарный знак заявителя и вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги;

- в материалах, представленных заявителем, нет подтверждения факта использования товарного знака №606861 «Dakar» в отношении производства и введения в гражданский оборот товаров 12, 25,28 классов или оказания услуг по 35 классу, более того, сам заявитель ссылается, что гонщики ралли-марафона участвуют на автомобилях известных производителей, таких как «КамАЗ», «Toyota», «Land Rover», «Renault», «Mercedes», «Volkswagen», «Mitsubishi», «Citroen», «Peugeot», «Porsche», «BMW» и т.д.;

- сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку отличаются фонетически, графически и семантически;

- «Dakar» - короткое слово, заканчивается согласной буквой, что придает слову твердость. «DAKARTO» - длинное слово, заканчивается гласной буквой, что придает слову мягкость за счет дрящегося звука последней буквы;

- довод возражения о том, что обозначение «DAKARTO» можно разделить на «DAKAR» и «ТО» и перевести как «Дакар к... » или «Дакар до...», не подкреплён никакими доказательствами и является ошибочным;

- знак [1] представляет собой схематичное изображение человека, в черно-белом цвете, в платке и слово «Dakar», выполненное оригинальным шрифтом в оригинальном исполнении, где первая и последняя буквы выполнены размером больше, чем буквы в центре слова и графическое обозначение расположено между буквами «D» и «R», тем самым визуальнo вытягивая вверх, обозначение воспринимается как вертикальнo ориентированное;

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента черного и оранжевого цветов, в

виде изображения гор и словесного элемента «DAKARTO», выполненного оригинальным шрифтом, в оригинальном исполнении, со стилизованное буквой «О» и линией оранжевого цвета подчеркивающей словесный элемент, буквами одного размера и формы и воспринимается как цельное слово. Обозначение воспринимается как горизонтально ориентированное;

- «Dakar» - столица, крупный морской порт и крупнейший город Сенегала, расположенный на полуострове Зелёный мыс, на побережье Атлантического океана, «DAKARTO»- вымышленное и фантазийное слово, семантики не имеет.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.03.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №607218 представляет собой словесный элемент «DAKARTO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение гор.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: *12 - верх откидной транспортных средств; звонки мотоциклетные; парашюты; гребни бандажей*

колес для железнодорожного подвижного состава; корзинки для велосипедов; автомобили-рефрижераторы; аппараты летательные; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; гудки сигнальные для транспортных средств; покрышки; тележки литейные; средства трехколесные; весла; чехлы для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; колеса для велосипедов; подголовники для сидений транспортных средств; движители винтовые; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; тормоза для транспортных средств; очистители фар; чехлы для рулей транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; уключины; бандажи колес транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; автодома; сцепки железнодорожные; спицы колес транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; средства воздушные; автомобили-бетоносмесители; драги плавучие [судна]; мачты корабельные; колесики для тележек [транспортных средств]; сетки предохранительные для велосипедов; седла для велосипедов или мотоциклов; сегменты тормозные для транспортных средств; насосы для велосипедов; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; дрезины; механизмы силовые для наземных транспортных средств; тележки опрокидывающиеся; устройства натяжные для спиц колес; колеса рулевые для транспортных средств; колпаки для колес; седла для мотоциклов; трейлеры [транспортные средства]; вентили шин транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; составы подвижные фуникулеров; сцепления для наземных транспортных средств; сиденья для транспортных средств; подножки велосипедные [части велосипедов]; шейки осей; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; транспорт военный; машины поливочные; сиденья безопасные детские для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; автоприцепы; автомобили спортивные; кузова для автомобилей; тачки; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта

камер шин; шасси транспортных средств; тракторы; двигатели для велосипедов; чехлы для запасных колес; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; иллюминаторы; чехлы для детских колясок; локомотивы; цепи противоскольжения; стойки для велосипедов; трубы локомотивные; диски тормозные для транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; рули велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; камеры для пневматических шин; гидропланы; повозки; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; буфера для железнодорожных транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; сани [транспортные средства]; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; шины для шин; весла кормовые; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; цепи для автомобилей; колодки тормозные для автомобилей; крюки судовые; кабины для подвесных канатных дорог; части ходовые транспортных средств; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; коляски детские; паромы [суда]; кофры для двухколесных транспортных средств; звонки велосипедные; приспособления солнцезащитные для автомобилей; верх откидной для детских колясок; катера; вагоны [железная дорога]; муфты сцепления для наземных транспортных средств; понтоны; кузова для грузовиков; шлюпки; корпуса судов; автомобили различного назначения для перевозки; противовесы для балансировки колес транспортных средств; вагоны спальные; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; устройства и приспособления для канатных дорог; шины для транспортных средств; цепи для велосипедов; камеры велосипедов; щитки противогрязевые; винты гребные для судов; обивка внутренняя для транспортных средств; педали велосипедов; средства транспортные электрические; шины для автомобилей; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; вагоны-рестораны; тележки с подъемником; шины бескамерные для велосипедов; колеса для транспортных средств; зеркала заднего вида; фургоны [транспортные средства]; транспортеры воздушные; опоры двигателей для наземных транспортных средств; цепи

приводные для наземных транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; ободья колес транспортных средств; трамваи; сигнализация заднего хода для транспортных средств; шины пневматические; трубы дымовые для судов; кресла-каталки; весла лопатообразные; тележки грузовые; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; локомотивы; тумбы швартовые [морские]; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; движители винтовые для небольших судов; бамперы автомобилей; коляски для мотоциклов; средства трехколесные для перевозки грузов; крышки топливных баков; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; омнибусы; корабли; самолеты-амфибии; сани финские; дороги канатные подвесные [тельферы]; двигатели для наземных транспортных средств; кранцы судовые; подножки для транспортных средств; кессоны [транспортные средства]; рули; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; буфеты передвижные [автомобили]; амортизаторы для автомобилей; ступицы колес транспортных средств; шлюпбалки для судовых шлюпок; сигнализации противоугонные для транспортных средств; грузовики; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; кузова для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; бронемашины; подъемники кресельные; автобусы; рангоут [морской флот]; указатели поворотов для транспортных средств; спицы велосипедных колес; аэроглизсеры; автобусы дальнего следования; фуникулеры; гидросамолеты; стекла ветровые; велосипеды; багажники для транспортных средств; амортизаторы подвесок для транспортных средств; мотоколяски; комплекты тормозные для транспортных средств; средства санитарно-транспортные; тележки двухколесные; аэростаты; рамы велосипедов; скутеры [транспортные средства]; системы звукового предупреждения для велосипедов; полки спальные для транспортных средств; машины для гольфа; тележки для продуктов; сумки седловые для велосипедов; цепи трансмиссионные для наземных транспортных

средств; тележки для шлангов; сетки багажные для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; самолеты; устройства для управления судами; дирижабли; ободья колес велосипедов; пружины амортизационные для транспортных средств; мотоциклы; двери для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; оси для транспортных средств; средства транспортные водные; трансмиссии для наземных транспортных средств; вагонетки; устройства для расцепления судов; бамперы транспортных средств; верх откидной автомобилей; подъемники для горнолыжников; шестерни велосипедов; стапели наклонные для судов; составы железнодорожные подвижные; устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; тележки уборочные; ступицы колес велосипедов; снегоходы; тележки железнодорожных вагонов; ремни безопасности для сидений транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; окна для транспортных средств; крепления для ступиц колес; баржи; яхты; сцепки прицепов для транспортных средств; шасси автомобилей; стеклоочистители для ветровых стекол; аппараты космические; колеса рудничных тачек; мопеды; электродвигатели для наземных транспортных средств; тормоза для велосипедов; шины велосипедов; багажники автомобильные для лыж; шпангоуты; щитки противогрязевые для велосипедов; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств.

25 - голенища сапог; шипы для ботс; шапки [головные уборы]; союзки для обуви; тоги; перчатки [одежда]; пластроны; полуботинки на шнурках; туфли гимнастические; изделия спортивные трикотажные; плавки; юбки нижние; накидки меховые; пояса [одежда]; подвязки для носков; пятки для чулок двойные; нагрудники детские, за исключением бумажных; чулки, абсорбирующие пот; жилеты; боди [женское белье]; трусы; куртки из шерстяной материи [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; апостольники; сандалии банные; козырьки для фуражек; стихари; чулки; сабо [обувь]; платочки для нагрудных карманов; одежда кожаная; эспадрильи; ботинки спортивные; костюмы купальные; манишки; легинсы [штаны]; ризы [церковное облачение]; полуверы; воротники [одежда]; носки; юбки-шорты; воротники съёмные; пелерины; сандалии; галстуки-банты с

широкими концами; ливреи; штрипки; белье нижнее, абсорбирующее пот; шапочки для душа; козырьки [головные уборы]; банданы [платки]; шали; повязки для головы [одежда]; футболки; галстуки; лифы; галоши; митенки; одежда форменная; бриджи; фартуки [одежда]; сапоги; юбки; муфты для ног неэлектрические; рубашки; сари; кашне; пончо; гетры; манто; подтяжки; одежда; корсажи [женское белье]; тюбетейки; колготки; тапочки банные; подошвы; шубы; одежда непромокаемая; капюшоны [одежда]; подмышники; пижамы; обувь; каблуки; корсеты [белье нижнее]; бутсы; комбинации [белье нижнее]; одежда бумажная; белье нижнее; блузы; ботинки; ботинки лыжные; шляпы; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; ранты для обуви; береты; тюрбаны; карманы для одежды; панталоны [нижнее белье]; платья; валенки [сапоги фетровые]; майки спортивные; изделия трикотажные; перчатки для лыжников; парки; пальто; боа [горжетки]; боксеры [шорты]; уборы головные; цилиндры; саронги; стельки; трикотаж [одежда]; сарафаны; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; набойки для обуви; брюки; костюмы; митры [церковный головной убор]; обувь спортивная; меха [одежда]; комбинезоны для водных лыж; одежда из искусственной кожи; наушники [одежда]; одежда готовая; грации; платки шейные; халаты; одежда для гимнастов; туфли комнатные; комбинезоны [одежда]; обувь пляжная; туфли; вставки для рубашек; костюмы маскарадные; одежда для автомобилистов; джерси [одежда]; муфты [одежда]; халаты купальные; костюмы пляжные; одежда верхняя; свитера; бюстгальтеры; приданое для новорожденного [одежда]; окантовка металлическая для обуви; пояса [белье нижнее]; шапки бумажные [одежда]; части обуви носочные; габардины [одежда]; куртки рыбацкие; куртки [одежда]; вуали [одежда]; одежда для велосипедистов; манжеты; приспособления, препятствующие скольжению обуви; шапочки купальные; орари [церковная одежда]; шарфы; маски для сна (одежда); мантильи; каркасы для шляп [остовы]; штанишки детские [одежда]; подвязки. 28 - игры; пояса для плавания; погремушки [игрушки]; клюшки для гольфа; футбол настольный; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; жумары [альпинистское снаряжение]; сигнализаторы поклевки [принадлежности]

рыболовные]; диски спортивные; маски фехтовальные; катушки рыболовные; струны для ракеток из кишок животных; тренажеры спортивные; манки для охоты; круги для рулетки вращающиеся; кии бильярдные; сумки для крикета; самокаты [игрушки]; кровати для кукол; доски шашечные; столы бильярдные; фишки [жетоны] для игр; контроллеры для игровых консолей; игрушки плюшевые; тобогганы [игрушки]; столы для настольного тенниса; приманки пахучие для охоты и рыбалки; шары для игр; тренажеры силовые; сачки рыболовные; перчатки для игр; сани [товары спортивные]; скребки для лыж; перчатки бейсбольные; канты лыжные; принадлежности для стрельбы из лука; палочки для мажореток; волчки [игрушки]; коньки ледовые; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; доски для плавания поддерживающие; домино; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; игры настольные; сетки спортивные; воланы для игры в бадминтон; шары снежные; канифоль, используемая атлетами; игрушки мягкие; контроллеры для игрушек; подковы для игр; перчатки боксерские; шесты для прыжков; дельтапланы; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; блоки стартовые спортивные; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; перчатки для гольфа; батуты; снегоступы; игрушки для домашних животных; доски шахматные; устройства для игр; модели масштабные сборные [игрушки]; боди-борды; доски с парусом для серфинга; куклы; снаряды для метания; качалки-лошади [игрушки]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; матрешки [русские деревянные куклы]; поплавки для плавания; автоматы игровые с предварительной оплатой; лыжи для серфинга; тарелки глиняные [мишени]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; мел для бильярдных киев; комнаты для кукол; слот-машины [игровые автоматы]; марионетки; макеты [игрушки]; пиньяты; домики для кукол; лыжи водные; ботинки с прикрепленными к ним коньками; луки для стрельбы; устройства для бросания теннисных мячей; карты для бинго; скретч-карты для лотерей; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; мази лыжные; одежда для кукол; удочки рыболовные; устройства и оборудование для боулинга; билеты лотерейные со стираемым слоем; игры с кольцами;

приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; бутылочки с соской для кукол; снаряжение альпинистское; рогатки [товары спортивные]; мишени; снасти рыболовные; медведи плюшевые; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; дротики; триктрак; экраны камуфляжные [товары спортивные]; доски для серфинга; струны для ракеток; пазлы; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; фигурки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; ласты для плавания; автомобили [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; патинко; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; снаряды гимнастические; ружья гарпунные [товары спортивные]; качели; шары бильярдные; перчатки фехтовальные; игрушки с подвижными частями; шахматы; жилеты для плавания; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; пистолеты игрушечные; карусели ярмарочные; доски роликовые для катания; пистоны [игрушки]; сани для бобслея; колокольчики для новогодних елок; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; сумки-тележки для гольфа; эспандеры [тренажеры]; мачты для досок с парусом; лески рыболовные; покрытия для опорных поверхностей лыж; пистолеты пневматические [игрушки]; мячи для игры; ролики для велотренажеров; автоматы игровые для азартных игр; мотовила для воздушных змеев; нарды; сетки теннисные; накладки для бортов бильярдных столов; кегли; карты игральные; игрушки; подставки для новогодних елок; бассейны [изделия для игр и спорта]; оружие фехтовальное; крючки рыболовные; доски пружинящие [товары спортивные]; краскораспылители [спортивные принадлежности]; ремни для досок с парусом; игры комнатные; лески рыболовные из кишок животных; шары надувные для игр; снег искусственный для новогодних елок; фишки для азартных игр; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; мишени электронные; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; кубики строительные [игрушки]; конфетти; голубки из глины [мишени]; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; емкости для игральных костей; крепления для лыж; маски театральные;


сачки для бабочек; калейдоскопы; автоматы для видеоигр; устройства для демонстрации фокусов; поплавки рыболовные; коньки роликовые; наживки искусственные; стаканы для игральных костей; змеи бумажные; камеры для мячей для игр; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шашки [игра]; груши подвесные; гантели гимнастические; щитки [товары спортивные]; игры-конструкторы; кожа тюленя [для опорных поверхностей лыж]; средства транспортные [игрушки]; сноуборды; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; ракетки; подсвечники для новогодних елок; велотренажеры; кости игральные; наконечники для бильярдных киев; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; маски карнавальные; шарики для игр; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; мобайлы [игрушки]; диски летающие [игрушки]; машины для подачи мячей; кегли [игра]; маджонг; лыжи; коньки роликовые однополосные; шляпы бумажные для праздников; ремни для досок для серфинга; модели [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; парaplаны; приманки для охоты или рыбной ловли; маски [игрушки]; стенды для стрельбы по летающим мишеням; автоматы аркадные для видеоигр; елки новогодние из синтетических материалов; клюшки хоккейные. 35 - прокат офисного оборудования и аппаратов; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги рекламные <оплата за клик>; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; ведение бухгалтерских документов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; реклама почтой; исследования в области бизнеса; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по сравнению цен; прокат торговых стендов; изучение рынка; прокат рекламных щитов; оценка коммерческой деятельности; производство рекламных фильмов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; аудит коммерческий; сведения

о деловых операциях; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; тестирование психологическое при подборе персонала; составление налоговых деклараций; исследования конъюнктурные; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; информация деловая; реклама интерактивная в компьютерной сети; экспертиза деловая; услуги PPC; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; репродуцирование документов; консультации по управлению бизнесом; написание резюме для третьих лиц; демонстрация товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; управление гостиничным бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовой и розничной продажи товаров; агентства по импорту-экспорту; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; расклейка афиш; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческими проектами для строительных проектов; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; агентства по коммерческой информации; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; анализ себестоимости; подготовка платежных документов; услуги машинописные; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; исследования маркетинговые; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; обзоры печати; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление деятельностью внештатных сотрудников; распространение образцов; изучение общественного мнения; бюро по найму; прокат торговых автоматов; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; консультации по управлению персоналом; публикация рекламных текстов; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; прокат фотокопировального оборудования; менеджмент спортивный; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; макетирование рекламы; выписка счетов; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат торговых стоек; услуги фотокопирования; услуги по подаче налоговых деклараций; рассылка рекламных материалов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультативные по управлению бизнесом; обработка текста; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация показов мод в рекламных целях; управление внешнее административное для компаний; сбор информации в компьютерных базах данных; распространение рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; реклама наружная; радиореклама.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №606681 [1] в отношении однородных товаров и услуг.



Противопоставленный знак  [1] является комбинированным обозначением и состоит из стилизованного изображения человека в платке, под которым расположено слово «Dakar», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ - *Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau/транспортные*

средства; средства передвижения по земле, воздуху и воде; 25 класса МКТУ - Vêtements, chaussures, chapellerie/одежда, обувь, головные уборы; 28 класса МКТУ - Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël/игры, игрушки, изделия гимнастические и спортивные, не включенные в другие классы, украшения для новогодних елок.

Товары 12, 25 и 28 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 12, 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России знак [1], являются однородными, поскольку соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, то, по мнению коллегии, указанные услуги не являются однородными товарам 12, 25, 28 классов МКТУ, поскольку они не совпадают по виду, роду, имеют разное назначение и разный круг потребителей. При этом следует отметить, что производство товаров и услуги по их розничной продаже относятся к разным видам экономической деятельности, в одном случае это – производственная деятельность, а в другом – торговая деятельность, связанная с услугами по продвижению товаров. Поскольку сравниваемые знаки имеют ряд отличий, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения товаров и услуг.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «DAKAR» знака [1] в словесный элемент «DAKARTO» оспариваемого товарного знака.

Отсутствие смысловых значений у словесного элемента «DAKARTO» не позволяет оценить сравниваемые товарные знаки по семантическому признаку сходства обозначений.

Словесные элементы «DAKARTO» и «DAKAR» выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей, в одном случае с использованием букв одного алфавита - латинского, что сближает их визуально.

Таким образом, имеет место сходство словесных элементов, входящих в сравниваемые знаки и занимающих в них доминирующее положение. В комбинированных обозначениях, каковыми являются оспариваемый товарный знак и знак [1], именно словесные элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию, так как они легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них потребитель акцентирует основное внимание, что позволяет их считать сильными элементами обозначений. Что касается изобразительных элементов сравниваемых обозначений, то в данном случае они не оказывают существенного влияния на индивидуализацию знаков.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров ввиду сходства их сильных элементов, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №607218 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы Особого мнения, представленного правообладателем, повторяют доводы отзыва и проанализированы выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607218 недействительным в отношении всех товаров 12, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.