


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 08.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 11.08.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742823, поданное Звягиным Олегом Дмитриевичем, Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015742823 подано на регистрацию в качестве товарного знака 25.12.2015 в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.08.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742823 для части заявленных товаров 09, 28 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, 28 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- словесным товарным знаком «RED DRAGON» по свидетельству №468164 с конвенционным приоритетом от 29.03.2011, зарегистрированным на имя

Ред.ком, Инк., корпорация штата Вашингтон, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- знак «RED DRAGON» по международной регистрации №1248081 с приоритетом от 20.01.2015, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Nodor International Limited South Road, Великобритания, в отношении товаров 28 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 08.12.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что заявленное обозначение

« **RED DRAGON** » и противопоставленные товарные знаки «RED DRAGON» по свидетельству №468164 и международной регистрации №1248081 обладают некоторым звуковым сходством;

- однако между сопоставляемыми обозначениями отсутствует смысловое сходство, поскольку противопоставленные товарные знаки переводятся с английского языка как «красный дракон», а словесный элемент заявленного обозначения представляет собой фантазийное слово, не имеющее семантики;

- кроме того, сравниваемые обозначения различаются визуально, так как заявленное обозначение представляет собой одно слово, выполненное оригинальным шрифтом с остроугольными засечками, в котором начальная буква «R» и конечная буква «N» выше остальных букв слова, а противопоставленные товарные знаки состоят из двух слов, выполненных стандартным шрифтом;

- в силу изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №468164 производит под товарным знаком «RED DRAGON» только дорогостоящие профессиональные

кинокамеры и датчики для них (<http://www.red.com/products/epic-dragon>), в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку;

- товары 09 класса МКТУ «гарнитуры головные проводные и беспроводные для компьютеров; джойстики для компьютеров; диски с видеоиграми; клавиатуры компьютеров; коврики для "мыши"; колонки; колонки компьютерные; динамики; акустические системы; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; микрофоны; наушники; усилители звука; усилители сигнала для передачи данных, аудиозаписей; устройства периферийные компьютеров», скорректированного заявителем перечня, не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №468164, поскольку они относятся к разному роду (виду), имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, отличаются по технологии производства и применения;

- в силу функциональных особенностей изготовитель оборудования для компьютеров, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука, не может быть конкурентом изготовителю фотографических, кинематографических аппаратов и аппаратуре для записи, передачи, воспроизведения изображений и наоборот;

- сопоставляемые товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя и не могут вызвать смешения в отношении товара и/или его производителя у потребителя;

- заявитель также считает, что уточненная позиция товаров 28 класса МКТУ «устройства для игр, кроме устройств для игры в дартс» заявленного перечня и товары 28 класса МКТУ «мишени, дротики для игры в дартс, дартс коврики для игр, устройства для шкафов/кабинетов дартс, точилки дротика; сумки и чехлы для дротиков; кии; хвостовики дротика; стержни дротика; баррель дротика; наконечники дротика; предохранители для оперения дротика», для которых предоставлена правовая охрана знаку по международной №1248081, не являются однородными, т.к. эти товары относятся к разным видовым группам товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и помимо товаров 09, 28 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742823 в отношении товаров 09 класса МКТУ «гарнитуры головные проводные и беспроводные для компьютеров; джойстики для компьютеров; диски с видеоиграми; клавиатуры компьютеров; коврики для "мыши"; колонки; колонки компьютерные; динамики; акустические системы; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; микрофоны; наушники; усилители звука; усилители сигнала для передачи данных, аудиозаписей; устройства периферийные компьютеров» и товаров 28 класса МКТУ «устройства для игр, кроме устройств для игры в дартс».

Заявителем представлена распечатка с сайта <http://www.red.com/products/epic-dragon>, сопровождаемая переводом на русский язык [1].

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

С учетом даты подачи 25.12.2015 заявки №2015742823 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 словесный элемент «REDRAGON», выполненный оригинальным шрифтом с остроугольными засечками буквами латинского алфавита черного цвета. Размер начальной буквы «R» и конечная буква «N» больше остальных букв словесного элемента. В центральной части буквы «O» размещен крестообразный изобразительный элемент незначительного размера.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09, 28 классов МКТУ, перечисленных выше в данном заключении.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены словесные товарные знаки «RED DRAGON», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по свидетельству №468164 и по международной регистрации №1248081, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, соответственно.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Словесный элемент «REDRAGON» заявленного обозначения не выявлен лексике наиболее распространенных европейских языков. В этой связи не представляется возможным сравнить заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «RED DRAGON», которые переводятся с английского языка как «красный дракон» по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается звукового сходства, то словесные элементы «REDRAGON» и «RED DRAGON» обладают высокой степенью фонетического сходства. Данный вывод обусловлен тем, что конечная буква словесного элемента «RED» и начальная буква слова «DRAGON» являются тождественными, за счет чего sdвоенный звук «D» при произношении проглатывается и произносится как один звук.

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку словесные элементы «REDRAGON» и «RED DRAGON» имеют фонетическое сходство, приближенное к тождеству.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на имеющиеся различия, были признаны сходными в целом.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного следующим образом перечня товаров 28 класса МКТУ «устройства для игр, кроме устройств для игры в дартс».

Несмотря на уточняющую формулировку товары 28 класса МКТУ заявленного перечня, являются однородными товарам 28 класса МКТУ «мишени, дротики для игры в дартс, дартс коврики для игр, устройства для шкафов/кабинетов дартс, точилки дротика; сумки и чехлы для дротиков; кии; хвостовики дротика; стержни дротика; баррель дротика; наконечники дротика; предохранители для оперения дротика» (*Fléchettes, cibles de jeu de fléchettes, tapis de jeu de fléchettes; armoires de fléchettes, dispositifs pour aiguiser les fléchettes; étuis pour fléchettes et boîtes pour fléchettes; queues de fléchettes; tiges de fléchettes; manches de fléchettes; barillets de fléchettes; pointes de fléchettes, protège-pointes de fléchettes*), в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации №1248081 на территории Российской Федерации. Однородность обусловлена тем, что сопоставляемые товары, несмотря на различия по виду, относятся к общему роду «игры и их принадлежности», имеют одинаковый круг потребителей и реализуются в одинаковых отделах магазинов.

В отношении скорректированных позиций товаров 09 класса МКТУ «гарнитуры головные проводные и беспроводные для компьютеров; колонки; колонки компьютерные; динамики; акустические системы; микрофоны; наушники; усилители звука; усилители сигнала для передачи данных, аудиозаписей» заявленного перечня необходимо отметить, что перечисленные товары относятся или могут подразумевать аппаратуру для записи, передачи и воспроизведения звука.

Товары 09 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №468164, представляют собой фотоаппараты, видеокамеры/кинокамеры и сопутствующее оборудование, а именно: «датчики

цифровых изображений и сопутствующие электронные устройства для фотоаппаратов и видеокамер; системы цифровых кинокамер и принадлежности для них, продаваемые отдельно или в комплекте, состоящие из камер, линз для камер, датчиков цифровых изображений, карт флэш-памяти, электронной памяти, накопителей на жестких дисках для видеомагнитофонов, видеомониторов и дисплеев с плоским экраном, все для использования при создании, хранении, передаче, обработке, записи, воспроизведении или просмотре фотографий и видеоинформации».

С учетом того, что современное фото и видеооборудование оснащается устройствами для записи/воспроизведения звука, коллегия пришла к выводу об однородности перечисленных выше товаров 09 класса МКТУ сопоставляемых перечней.

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

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 28 класса МКТУ «устройства для игр, кроме устройств для игры в дартс» и вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1248081 в отношении вышеперечисленных однородных товаров 28 класса МКТУ и товарным знаком по свидетельству №468164 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Что касается товаров 09 класса МКТУ «джойстики для компьютеров; диски с видеоиграми; клавиатуры компьютеров; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; коврики для "мыши"; устройства периферийные компьютеров», то указанные товары представляют собой элементы компьютерного оборудования и/или товары, предназначенные для совместного использования именно с компьютерами. Данные товары не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, представленным в перечне товарного

знака по свидетельству №468164, поскольку относятся к товарам иного вида/рода и назначения.

В силу изложенного, товарный знак по свидетельству №468164 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742823 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ «джойстики для компьютеров; диски с видеоиграми; клавиатуры компьютеров; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; коврики для "мыши"; устройства периферийные компьютеров».

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2017, изменить решение Роспатента от 11.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742823.