

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


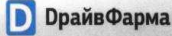
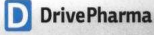
Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 23.05.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Домант», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737370 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016737370 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.10.2016 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «DOMANT», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 608152

(), 552615 («ДАМОНТ»), 539434 () и 539527 (), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, количеством звуков и букв, составом звуков и букв и разной внешней формой изобразительных элементов, а также ввиду наличия у заявленного обозначения определенного смыслового значения – «компаньон, не участвующий активно в сделке и неизвестный клиентуре».

При этом заявителем в возражении отмечено, что заявленное обозначение активно им используется в его экономической деятельности по продаже и продвижению товаров, а словесный элемент заявленного обозначения воспроизводит отличительную часть его фирменного наименования.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.10.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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

20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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.

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; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита серого цвета словесный элемент «DOMANT». Данное слово занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде простой геометрической фигуры (квадрата) синего цвета, на фоне которой помещено стилизованное изображение начальной буквы «D» указанного слова. Изобразительный элемент в заявленном обозначении играет второстепенную (подчиненную) роль, служа лишь декоративным оформлением к доминирующему и несущему основную индивидуализирующую нагрузку слову «DOMANT».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 07.10.2016 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

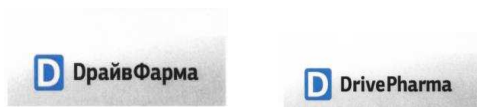
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 608152 с приоритетом от 19.02.2016 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета словесный элемент «DAMMANN». Данное слово занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде геометрической фигуры (многоугольника) черного цвета, играющей в этом знаке второстепенную роль. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 552615 с приоритетом от 20.03.2014 представляет собой словесное обозначение «ДАМОНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 539434 и 539527 с приоритетами от 19.04.2013 представляют собой комбинированные



обозначения и , в которых доминируют словесные элементы «ДрайвФарма» и «DrivePharma», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов, так как они занимают большую часть пространства и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие в этих знаках второстепенную роль. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал, что оно никак не ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 539434 и 539527, поскольку доминирующие в их составе, то есть несущие в них основную индивидуализирующую нагрузку, словесные элементы «DOMANT», с одной стороны, и «ДрайвФарма» / «DrivePharma», с другой стороны, имеют совершенно разный состав звуков и букв, то есть они, абсолютно очевидно, не являются сходными.

Однако, вместе с тем, заявленное обозначение ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 608152 и 552615 в силу фонетического сходства доминирующих в сравниваемых знаках соответствующих слов («DOMANT» – «DAMMANN», «ДАМОНТ»), что обуславливается наличием у них одинакового количества слов и слогов, определяющих одинаковую фонетическую длину, и крайне близкого состава согласных и гласных звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе акцентирующих на себе внимание совпадающих начальных и конечных звуков.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита либо имеющими написание, совпадающее в русском и латинском алфавитах, в силу чего они имеют близкий состав букв.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству букв, по наличию или отсутствию изобразительных элементов, по внешней форме изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

Относительно довода возражения о наличии у доминирующего в заявленном обозначении слова «DOMANT» определенного смыслового значения, а именно «компаньон, не участвующий активно в сделке и неизвестный клиентуре», следует отметить, что данное слово в соответствующем исполнении, а именно в латинице, не имеет какого-либо смыслового значения, то есть является фантазийным (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академикe: Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

Слово «ДОМАНТ», выполненное буквами русского алфавита, в свою очередь, действительно имеет указанное заявителем смысловое значение, но оно является производным совсем от другого слова – лексической единицы английского языка «dormant» (см. там же – Словарь иностранных слов русского языка). К тому же, такое слово («ДОМАНТ») никак не относится к общей лексике и применяется в весьма узких специализированных областях деятельности, то есть является, в принципе, малоизвестным.

Отсюда следует, что доминирующее в заявленном обозначении фантазийное слово «DOMANT», выполненное в латинице, не подлежит сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений с доминирующими в противопоставленных товарных знаках фантазийными же словами «DAMMANN» и «ДАМОНТ», не имеющими также какого-либо смыслового значения (см. там же – Переводы).

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство ввиду крайне близкого состава звуков у доминирующих слов. Следует отметить, что для

констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 608152 и 552615, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ представляют собой различные услуги в сфере рекламы, продвижения и продажи товаров, которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как данные услуги совпадают либо относятся к одной и той же указанной сфере экономической деятельности, к одним и тем же родовым группам товаров (рекламные услуги, услуги по продвижению товаров, услуги по реализации товаров). Вывод экспертизы об однородности этих услуг заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 608152 и 552615 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о том, что заявленное обозначение активно используется заявителем в его экономической деятельности по продаже и продвижению товаров, а словесный элемент заявленного обозначения воспроизводит отличительную часть его фирменного наименования, то следует отметить, что данные доводы не имеют никакого отношения к вопросу о

сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, никак не опровергают вышеизложенные выводы.

При этом необходимо также отметить, что фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного словесного элемента в составе фирменного наименования юридического лица не является основанием для государственной регистрации на его имя товарного знака, содержащего такой словесный элемент.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2018.