

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 05.07.2018, поданное Тимофеевым Вячеславом Анатольевичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 05.03.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748112, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016748112 (дата подачи заявки 19.12.2016) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Dragon**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой.

Решение Роспатента от 05.03.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748112 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 09 и части услуг 41 классов МКТУ.

В отношении товаров 16 и другой части услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со знаком «DRAGONE» по международной регистрации №1319186 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;
- со знаком «DRAGON» по международной регистрации №1280059 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.07.2018, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель выразил согласие с противопоставленным знаком по международной регистрации №1280059 [2] и не претендует на товары 16 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №1319186 [1], то заявитель полагает, что он не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку отличается от него по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства.

Сравнивая заявленное обозначение с противопоставленным знаком [1], заявитель отмечает, что они не имеют звукового сходства, т.к. имеют разное расположение звуков, букв, в силу чего звучание сравниваемых словесных обозначений при произнесении различно. Они не обладают смысловым сходством, т.к. имеют разное смысловое значение, вызывают различные ассоциации при восприятии в сознании потребителя. Они также не обладают визуальным сходством, т.к. вызывают при восприятии потребителем различное зрительное впечатление.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что он является правообладателем товарного знака «Дракон» по свидетельству №622322, зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые однородны услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1]. По мнению заявителя, это свидетельствует об отсутствии сходства между знаком «Дракон», который является транслитерацией заявленного обозначения «Dragon», и знаком по международной регистрации

№1319186, при этом правообладатель противопоставленного знака [1] не обращался к заявителю за письмом – согласием.

На основании изложенного заявитель просит учесть изложенные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748112 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из интернет-словаря Мультитран и Яндекс-переводчика о значении слов «dragon» и «dragone».

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

С учетом даты (19.12.2016) поступления заявки №2016748112 на регистрацию 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**Dragon**», выполненное стандартным шрифтом срочными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации



№1280059 [2] представляет собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение дракона и словесный элемент «**DRAGON**», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Заявитель выразил согласие со сходством заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1280059 и отказался от предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 16 класса МКТУ.



представляет собой комбинированное обозначение **DRAGONE**, содержащее словесный элемент «**DRAGONE**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент виде стилизованной буквы «d». Знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

Education, training and entertainment; information relating to education and entertainment; entertainment in the form of theater productions, cabarets, dance shows, music-hall performances, operas and circus shows; organization and conducting of colloquiums and conferences; organization of competitions (education or entertainment); organization of exhibitions for cultural or educational purposes in the field of entertainment; organization and conducting of training workshops; production of films; publication of books, magazines, periodicals, pamphlets and catalogs; production of radio and television programs; photographic reporting; publication of texts (other than advertisements), electronic publication of books and periodicals and brochures online; club and leisure services; booking of seats for shows (воспитание, обучение и развлечения; информация в области образования и развлечений; развлечения в виде театральных постановок, кабаре, танцевальные шоу, мюзик-холлы, спектакли, оперные и цирковые шоу; организация и проведение коллоквиумов, конференций; организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация выставок для культурных и образовательных целей в области развлечений; организация и проведение семинаров; производство фильмов; издание книг, журналов, периодических изданий, брошюр и каталогов; производство радио-и телепрограмм; фоторепортажи; публикация текстов (кроме рекламы); электронная публикация книг и периодических изданий и брошюр в интернете; клубные и досуговые услуги; бронирование мест для шоу).

В композиции знака словесный элемент «**DRAGONE**» занимает доминирующее положение, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] определено на основании фонетического сходства словесных элементов «**DRAGON**» - «**DRAGONE**», которое обусловлено наличием совпадающих [D,R,A,G,O,N] звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности.

Расположение совпадающих звуков в начальной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии буквы «Е» в конце слова «DRAGONE». Однако данное отличие, при совпадении и близости остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Сравниваемые словесные элементы «Dragon» - «DRAGONE» обладают визуальным сходством, поскольку выполнены стандартным шрифтом одними буквами одного алфавита (латинского), при этом различие в графическом выполнении с использованием строчных и заглавных букв не оказывает существенного влияния на вывод об их визуальном сходстве.

Несмотря на то, что слово «DRAGONE» не является лексической единицей основных европейских языков, оно способно вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации со словом «DRAGON».

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое визуальное различие, обусловленном присутствием в противопоставленном знаке изобразительного элемента.

Однородность части услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак [1], заявителем не оспаривается. Вместе с тем коллегия отмечает, что эта однородность этих услуг обусловлена принадлежностью их к одним родовым группам услуг, которые имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия из предоставления.

Что касается довода заявителя о том, что он является правообладателем словесного товарного знака «Дракон» по свидетельству №622322, зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ, право на который был получен заявителем в результате государственной регистрации 04.07.2017 договора №РД0226828 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части услуг, то коллегия отмечает, что заявитель имеет право на оспаривание

правомерности предоставления правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации в рамках действующего законодательства.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для части услуг 41 класса МКТУ является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 05.03.2018.