

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 15.11.2016, поданное ИП Борнысовым Андреем Николаевичем, г.Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014734267, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014734267 было подано 09.10.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

DORRA BRAVA[®]

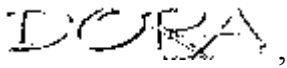
комбинированное обозначение , включающее словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного драгоценного камня, расположенный над буквой «V».

Решение Роспатента от 20.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014734267 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, включающими словесный элемент «DORA», по международным регистрациям №№903176 [1], 997260 [2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, которые также однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ.

При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов, занимающих доминирующее положение.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2016, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции следующие доводы:

- противопоставленный знак по международной регистрации №903176 [1], представляющий собой комбинированное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и заявленное обозначение производят разное общее зрительное впечатление, так как имеют разный состав и графическое исполнение букв и разное произношение, при этом различия между сравниваемыми обозначениями усиливается за счет наличия в заявленном обозначении оригинального охраноспособного словесного элемента «BRAVA» с графическим элементом в виде стилизованного драгоценного камня, на который падает логическое ударение;

- противопоставленный знак по международной регистрации №997260 [2], представляющий собой словесное обозначение «DORA INTERNATIONAL», охраняемый на территории Российской Федерации только в отношении товаров 14 класса МКТУ «кольца» (rings), также не обладает сходством с заявленным обозначением, ввиду разного общего зрительного впечатления, разного состава слов и графического исполнения букв, а также наличия в заявленном обозначении оригинального охраноспособного словесного элемента «BRAVA» с графическим элементом в виде стилизованного драгоценного камня, на который падает

логическое ударение, а также наличия в знаке [2] словесного элемента «INTERNATIONAL»;

- заявитель полагает ошибочным вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками, который основан на исследовании только словесных элементов «DORRA» и «DORA», без учета наличия в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «BRAVA»;

- практика регистрации товарных знаков в Роспатенте свидетельствует о возможности регистрации товарных знаков, содержащих сходный элемент «ДОРА», «DORA», в отношении однородных услуг, и об их сосуществовании длительное время без возникновения у потребителей представления о принадлежности их одному производителю;

- отсутствуют основания для признания однородными услуг 35 класса МКТУ с товарами 14 класса МКТУ, так как они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности, имеют разное назначение и круг потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.07.2016 и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2014734267.

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

С учетом даты (09.10.2014) поступления заявки №2014734267 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) 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 (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, заявленное комбинированное обозначение

DORRA BRAVA[®]

включает словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом над буквой «V» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного драгоценного камня.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №903176 [1] на территории Российской Федерации прекращена в связи с истечением срока действия и не была продлена.

Таким образом, противопоставленный знак [1] не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2014734267.

Противопоставленный знак по международной регистрации №997260 [2]

DORA

INTERNATIONAL

представляет собой обозначение , включающее словесный элемент «DORA», выполненный оригинальным шрифтом, в котором буква «О» представлена в виде кольца с цветовым переливом, и неохраняемый словесный элемент «INTERNATIONAL». Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «DORA». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ «rings» (кольца).

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов.

Несмотря на фонетическое сходство словесных элементов «DORRA» и «DORA», наличие в заявленном обозначении словесного элемента «BRAVA» оказывает существенное влияние на фонетику заявленного обозначения в целом, так как увеличивает звуковую длину и формирует звуковое отличие от противопоставленного знака, в котором присутствует словесный элемент «INTERNATIONAL», также, в свою очередь, оказывающий влияние на фонетику противопоставленного знака. Таким образом, наличие дополнительных словесных элементов в знаках обуславливает вывод об отсутствии между ними фонетического сходства.

Сравниваемые словесные элементы также обладают семантическими различиями, поскольку слово «DORA» является женским именем греческого происхождения (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Дора_\(имя\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дора_(имя))), в отличие от слова «DORRA» и в целом словосочетания «DORRA BRAVA», не имеющего смыслового значения.

Визуальные различия между сравниваемыми обозначениями обусловлены использованием букв разного шрифта, а также наличием дополнительных словесных

элементов, формирующих различное общее зрительное восприятие этих обозначений.

Анализ однородности товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [2], показал следующее.

Часть товаров 14 класса МКТУ, включенных в перечень заявки №2014734267, однородны товарам 14 класса МКТУ (кольца). Однако, принимая во внимание вышеуказанные различия между сравниваемыми обозначениями, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия также не находит оснований для вывода об однородности товаров 14 класса МКТУ (кольца), в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [2], с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (*агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; заключение контрактов на закупку и продажу товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация, осуществление и контроль продаж; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров в целях покупки или продажи (для третьих лиц); распространение образцов; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*), так как товары и услуги имеют разную природу и удовлетворяют разные потребности, кроме того, производство вышеуказанных товаров 14 класса МКТУ и заявленные услуги по продвижению товаров, формулировка которых носит достаточно общий характер, относятся к различным видам экономической деятельности, круг потребителей, условия предоставления и реализации которых также отличаются.

С учетом указанных различий коллегия делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и

противопоставленным знаком [2], поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2016, отменить решение Роспатента от 20.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734267.