

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 30.09.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №991036, поданное ООО Научно-производственная компания «ГЕЛИС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**DIXISROKA**» с приоритетом от 01.08.2023 по заявке №2023769592 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.01.2024 за № 991036 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОКА ХЕМИКАЛС», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 991036 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



товарным знаком « » по свидетельству №293536, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- сравнивая сильные элементы оспариваемого и противопоставленных знаков «DIXISROKA» и «DIXIS», можно установить, что они характеризуются тождественным составом и расположением гласных и согласных звуков двух начальных слогов, разница состоит только в звучании окончания оспариваемого знака «...рока». Таким образом, присутствует вхождение одного обозначения в другое, что является одним из признаков звукового сходства. Совпадающая часть расположена в первой части обозначения, с которой начинается произнесение обозначения и на которую обращается наибольшее внимание. С учетом изложенного, можно сделать вывод о высокой степени фонетического сходства сравниваемых товарных знаков;

- в противопоставленном товарном знаке правовая охрана предоставлена оригинальному, отсутствующему в словарях словесному элементу «DIXIS». Обозначение «DIXISROKA» образовано добавлением к элементу «DIXIS» элемента «ROKA», который так же не имеет значения в наиболее распространённых языках, на которых разговаривает большинство населения планеты. Таким образом, добавление такого элемента не образует новых смыслов, отличающихся от смысла элемента «DIXIS», то есть, понятия и идеи, заложенные в противопоставленном знаке, не отличаются от понятий и идей зарегистрированного знака;

- сравниваемые знаки выполнены в латинице. Доминирующим в противопоставленном знаке является сильный словесный элемент «DIXIS», он полностью входит в состав оспариваемого знака и все обозначение воспринимается как вариант исполнения противопоставленного товарного знака «DIXIS», с дополнением в виде элемента «-ROKA». Присутствующая в противопоставленном знаке плашка овальной формы не несет самостоятельной различительной

способности и не запоминается потребителями без связи со словесными элементами обозначения;

- товары 01 класса МКТУ «антифризы», товары 04 класса МКТУ «масло моторное; масла смазочные; масла технические; масла для красок; жидкости смазочно-охлаждающие; топливо дизельное; топливо минеральное» сравниваемых знаков совпадают.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №991036 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «антифризы», товаров 04 класса МКТУ «масло моторное; масла смазочные; масла технические; масла для красок; жидкости смазочно-охлаждающие; топливо дизельное; топливо минеральное».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки сайтов в сети Интернет (1).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по его мотивам возражения не представил, на заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2025, отсутствовал.

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

С учетом даты (01.08.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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 пункте 42 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. 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 соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №293536, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым знаком. Изложенное позволяет признать ООО Научно-производственная компания «ГЕЛИС» заинтересованным в подаче настоящего возражения по приведенному основанию.

Оспариваемый товарный знак «DIXISROKA» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01-05 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «DIXIS» и «AVTO», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данные словесные элементы помещены на фоне эллипсообразной фигуры. Знак зарегистрирован в жёлтом, зелёном, бирюзовом, чёрном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 01, 04 классов МКТУ с исключением словесного элемента «AVTO» из самостоятельной правовой охраны.

Анализ оспариваемого знака на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак содержит в своем составе единственный элемент - «DIXISROKA».

Противопоставленный знак является комбинированным, однако, запоминание в нем определяется, прежде всего, словесным элементом «DIXIS», на котором в силу его центрального положения в первую очередь фокусируется внимание потребителей и который запоминается легче, чем фоновый изобразительный элемент в виде эллипсообразной фигуры. Что касается словесного элемента «AVTO» противопоставленного знака, то, согласно Госреестру, он выведен из самостоятельной правовой охраны.

Сильный и оригинальный словесный элемент «DIXIS» противопоставленного знака полностью входит в состав словесного элемента «DIXISROKA» оспариваемого знака и совпадает с его начальной частью. Следовательно, совпадающими в сравниваемых словесных элементах являются пять букв (d i x i s) и шесть звуков (д и к с и с), расположенных в одинаковой последовательности. Что касается элемента «ROKA», включенного в состав оспариваемого знака, то его наличие не свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых знаков, поскольку данный элемент помещен в его конечной части. Следовательно, наличие совпадающих оригинальных частей «DIXIS» в оспариваемом и противопоставленном знаках обуславливает высокую степень их фонетического сходства.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов «DIXISROKA» и «DIXIS» сравниваемых знаков приводит к невозможности их сравнения по смысловому критерию. Указанное нивелирует значение данного фактора восприятия оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Относительно графического критерия сходства коллегией было установлено исполнение словесных элементов «DIXISROKA» и «DIXIS» стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанное, несомненно, свидетельствует о визуальном сходстве сравниваемых знаков, несмотря на их отдельные графические отличия.

С учетом вышеизложенного, оспариваемый и противопоставленный знак признаются в высокой степени сходными на основании фонетического и визуального критериев сходства и при сниженном значении семантического фактора восприятия.

Товары 01 класса МКТУ «антифризы», товары 04 класса МКТУ «масло моторное; масла смазочные; масла технические; масла для красок; жидкости смазочно-охлаждающие; топливо дизельное; топливо минеральное» сравниваемых знаков полностью совпадают.

В отношении анализа однородности товаров 01 и 04 классов МКТУ, для которых оспаривается правовая охрана товарному знаку по свидетельству №991036 и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также идентичность товаров 01 и 04 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заключении оспариваемых товаров 01 и 04 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №991036 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «антифризы», товаров 04 класса МКТУ «масло моторное; масла смазочные; масла технические; масла для красок; жидкости смазочно-охлаждающие; топливо дизельное; топливо минеральное».