

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АБАР", г. Минеральные Воды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767266, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «
» по заявке №2019767266 с приоритетом от 25.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019767266 в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

ДИПЛОМАТ

DIPLOMAT

- с товарным знаком « » по свидетельству №559857 с приоритетом от 08.07.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПАРФЮМЕРИЯ XXI ВЕКА", Москва, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют разные семантические значения, так слово «дипломант» - человек, награжденный дипломом за успешное выступление на конкурсе, фестивале, а «дипломат» - должностное лицо, уполномоченное для сношений с иностранными государствами; служащий по дипломатическому ведомству или человек, тонко умело ведущий дела, требующие сношений с другими, что ведет к отсутствию семантического сходства сравниваемых обозначений;

- отличие по семантическому признаку, согласно Руководству является самостоятельным критерием оценки на тождество и сходство сравниваемых обозначений;

- к отсутствию признаков сходства сравниваемых обозначений также приводит факт наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении;

- заявитель не согласен с тем, что установленная принадлежность товаров 03 класса МКТУ к товарам широкого потребления может являться основанием для признания маркирующих их обозначений сходными;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №559857 не является общеизвестным товарным знаком, кроме того анализ сети Интернет показал, что обозначение «ДИПЛОМАТ DIPLOMAT» не использует правообладателем для маркировки товаров 03 класса МКТУ, о чем свидетельствуют представленные заявителем материалы.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, с перечнем продукции представленной на сайте компании Парфюмерия XXI века.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.12.2019) поступления заявки №2019767266 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019767266



заявлено обозначение « », которое является комбинированным, включает в свой состав слово «DIPLOMANT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, обрамленное в изобразительный элемент в виде изогнутых линий и звезд.

Согласно возражению, решение Роспатента от 24.01.2021 оспаривается в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

ДИПЛОМАТ
DIPLOMAT

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №559857 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и английского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом несущим индивидуализирующую функцию является словесный элемент «DIPLOMANT», именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь, он легче запоминается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2019767266 и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №559857 показал, что они имеют разное семантическое значение. Так, согласно словарно-справочной литературе (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Большой Энциклопедический словарь. 2000. Энциклопедия юриста. 2005.) слово «DIPLOMANT» - транслитерация слова «дипломант» - человек, награжденный дипломом за успешное выступление на конкурсе, фестивале, за высокое качество экспонатов на выставке и т. п., а слова «ДИПЛОМАТ DIPLOMAT» - должностное лицо, в надлежащем порядке уполномоченное главой данной страны, ее правительством, ведомством иностранных дел, другим компетентным государственным органом на осуществление различного рода официальных сношений с иностранными государствами или иными субъектами международного права, а также с их полномочными представителями по вопросам внешнеполитического характера.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства, поскольку слова «DIPLOMANT» и «ДИПЛОМАТ / DIPLOMAT» имеют совпадающий состав 7 звуков [Д, И, П, Л, О, М, А, Т] из 8, расположенных в одной последовательности, отличие составляет лишь один звук [Н]. Следует отметить и тот факт, что буква «Н», расположенная в конце заявленного обозначения, при произношении может теряться (сглатываться), что способно привести к тому, что сравниваемые обозначения могут восприниматься как одно и то же слово.

По графическому критерию сходства сравниваемые слова «DIPLOMANT» и «DIPLOMAT» являются сходными по общезрительному впечатлению, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита – латинского.

Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически и графически сходными, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ показал, что товары *«ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жасмелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после*

бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания

ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и товары «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для человека или для животных; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; масла для парфюмерии; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молочко

туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; помада губная; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; шампуни; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №559857 являются однородными, поскольку представляют собой один вид товара – парфюмерно-косметическая продукция, имеют одно и то же назначение (ароматизация и гигиена, уход и украшение кожи лица, рук, тела человека), имеют одни каналы сбыта (парфюмерные и косметические отделы и магазины), а также имеют один круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена средняя степень сходства сравниваемых обозначений, которая компенсируется высокой степенью однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2021.