

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 01.02.2008, поданное компанией «Делл Инк., корпорация штата Делавэр», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДЕЛЬФОН DELPHONE» по свидетельству №325363, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ДЕЛЬФОН DELPHONE» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.04.2007 за №325363 для товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО «Группа «ТЭЛАРТ», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 18.05.2015.

Оспариваемый товарный знак «ДЕЛЬФОН DELPHONE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

В Палату по патентным спорам 01.02.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325363, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными товарными знаками (владелец «Делл Инк., корпорация штата Делавэр», США):

- «DELL», свидетельство №129390, приоритет 25.11.1993 [1];
- «DELL», свидетельство №129391, приоритет 25.11.1993 [2];
- «DELL», свидетельство №197490, приоритет 01.02.1999 [3];
- «DELL», свидетельство №263515, приоритет 14.02.2003 [4];
- «DELL», свидетельство №270081, приоритет 14.02.2003 [5];
- «DELLSYSTEMS», свидетельство №156470, приоритет 30.04.1996 [6];
- «DELLSYSTEMS», свидетельство №157040, приоритет 22.07.1996 [7];
- «DELL PRECISION», свидетельство №193567, приоритет 02.02.1998 [8];
- «DELL PRECISION», свидетельство №204282, приоритет 02.09.1998 [9];
- «DELL4ME», свидетельство №201821, приоритет 30.12.1999 [10];
- «DELL E COM», свидетельство №216489, приоритет 11.02.2000 [11];
- «DELL AXIM», свидетельство №257110, приоритет 18.10.2002 [12];
- «DELL DJ», свидетельство №277279, приоритет 26.09.2003 [13];

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «DELPHONE», который представляет собой механическое соединение частей «DEL» и «PHONE», из которых вторая часть не может придавать рассматриваемому обозначению дополнительной различительной способности, а первая – сходна до степени смешения с элементом «DELL» товарных знаков [1-13];

- элемент «PHONE», несмотря на слитное написание, фактически воспринимается как самостоятельный семантически значимый элемент, что подтверждается, в том числе, и результатами всероссийского опроса населения Российской Федерации;

- вероятность смешения знаков увеличивается в виду наличия у лица, подавшего возражение, серии знаков, содержащей сходный элемент «DELL»;

- кириллическая составляющая оспариваемого товарного знака «ДЕЛЬФОН» по сути представляет собой вероятный вариант прочтения латинского элемента «DELPHONE» и не привносит дополнительной отличительности, что приводит к выводу о сходстве обозначений в целом;

- сходство до степени смешения установлено в отношении следующих однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака: все товары и услуги 09 и 38 классов МКТУ; часть товаров 16 класса МКТУ – «изделия из бумаги и картона, не относящиеся к другим классам; издания печатные, календари, картотеки, карточки каталожные, карточки кредитные печатные неэлектрические, карты, материалы графические печатные, продукция печатная, репродукции графические, этикетки»; часть услуг 35 класса МКТУ – «агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предпринимателям)»; часть услуг 42 класса МКТУ – «анализ компьютерных систем, восстановление компьютерных баз данных, инсталляция программного обеспечения, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, перенос данных и информационных программ (не физическое), проектирование компьютерных систем, прокат компьютеров, прокат средств программного обеспечения, размещение веб-сайтов, размножение компьютерных программ, разработка программного обеспечения, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, составление программ для компьютеров»;

- к способным ввести в заблуждение относятся элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе через ассоциации, которые они вызывают у потребителя (см. п. 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений), а также обозначения, не содержащие сведений, прямо не соответствующих действительности, но порождающие такую возможность косвенным образом (п. 2.1.5 Руководства по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки);

- согласно отчету опроса населения обозначение «DELPHONE» действительно способно ввести в заблуждение потребителя (более половины из числа опрошенных), поскольку либо напрямую воспринимается как

принадлежащее компании Dell (50 %), либо как принадлежащее компании, которая владеет товарным знаком Dell (12 %).

В подтверждении изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлено маркетинговое исследование на тему «Восприятие товарного знака DELPHONE» на 22 л. {1}.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 325363 недействительной полностью.

В адрес правообладателя (ОАО «Группа «ТЭЛАРТ», ул. Рогожский вал, д. 6, корп. 2, стр. 1, Москва, 109544) и его представителю (Серовой Л. И., пр-кт Андропова, д. 19, кв. 204, Москва, 115470) в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Из обоих адресов были получены почтовые возвраты.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (18.05.2005) заявки №2005711961/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 установлено, что словесные обозначения

сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Оспариваемый товарный знак «ДЕЛЬФОН DELPHONE» является словесным и содержит два слова, расположенных в одну строку. Слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки [1, 3-10, 12, 13] являются словесными, включают в свой состав элемент «DELL» и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «DELL» [2] является комбинированным, представляет собой сочетание букв «D», «LL» и изобразительного элемента в виде буквы «E», выполненной с поворотом. Элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «DELL E COM» [11] является комбинированным, представляет собой сочетание букв «D», «LL», «COM» и двух изобразительных элементов в виде буквы «E», выполненной с поворотом, при этом второй изобразительный элемент вписан в овал. Элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент

«СОМ» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-13] принадлежат одному владельцу и образуют серию знаков, в основу которой положен элемент «DELL».

Анализ перечней товаров и услуг показал, что часть товаров и услуг 09, 16, 35, 38 и 42 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков могут быть признаны однородными, поскольку соотносятся друг с другом как «род-вид».

Вместе с тем, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-13] показал следующее.

В силу того, что в оспариваемом товарном знаке первоначальное положение занимает словесный элемент «ДЕЛЬФОН» (на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей), а также в силу выполнения этого элемента буквами русского алфавита (наиболее понятен российскому потребителю), оспариваемый товарный знак будет восприниматься как слово «ДЕЛЬФОН» и его транслитерация буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков, объединенную элементом «DELL», который произносится как «дел» («л» - твердый звук). В этой связи довод о фонетическом вхождении противопоставленных товарных знаков в оспариваемый знак следует признать необоснованным («дель» и «дел»).

Следует отметить, что поскольку элементы «ДЕЛЬФОН DELPHONE» воспринимаются как единый словесный элемент и их конструкция такова, что не предусматривает логической паузы между частями и произносятся без фонетической остановки, в этой связи разбиение на две части неправомерно. В противопоставленных знаках элемент «DELL» выделяется логической паузой («DELLSYSTEMS», «DELL PRECISION»).

Вышеизложенное обуславливает фонетическое несходство сравниваемых товарных знаков.

Анализ словарей основных европейских языков и русского языка позволил выявить, что лексических единиц «ДЕЛЬФОН», «DELPHONE» в естественных

языках не существует, «DELL» является лексической единицей английского языка и обозначает лесистая долина, лощина. В связи с отсутствием смыслового значения у оспариваемого товарного знака, отсутствуют основания для вывода о том, что в сопоставляемых обозначениях заложен одни и те же идеи, понятия.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер и не изменяет вывод о различии знаков, поскольку использование стандартных шрифтов у исследуемых обозначений не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Таким образом, основания для признания регистрации № 325363 оспариваемого товарного знака «ДЕЛЬФОН DELPHONE» несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Представленное лицом, подавшим возражение, маркетинговое исследование {1} не может быть признано убедительным в силу ниже приведенного.

Исследование {1} проведено в отношении товарного знака «DELPHONE» и именно его сравнивали с товарным знаком «DELL». В исследовании указано, что, по мнению 54 % респондентов, знак «DELPHONE» произносится как «Делфон», при этом 50 % респондентов считают, что вероятнее всего производить товары и оказывать услуги под товарным знаком «DELPHONE» может компания «Dell».

Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «ДЕЛЬФОН DELPHONE», при этом слово «ДЕЛЬФОН» занимает первоначальное положение и выполнено буквами кириллического алфавита, в силу чего является определяющим для произношения его российским потребителем. Таким образом, проведения исследования в отношении одного из элементов товарного знака недостаточно для признания обозначения в целом вводящим в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Иных документов, подтверждающих введение потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком в отношении изготовителя товаров, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

В связи с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака «ДЕЛЬФОН DELPHONE» по свидетельству №325363 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в особом мнении, представленном 26.12.2008, были учтены в решении и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.02.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ДЕЛЬФОН DELPHONE» по свидетельству №325363.