

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «ИСТА-Системс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734664, при этом установлено следующее.

DOZOR

Словесное обозначение **DOZOR** по заявке №2018734664, поданной 14.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 и услуг 36, 37, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734664 для всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

ДОЗОР

- с товарным знаком **DOZOR** по свидетельству № 608463 с приоритетом от 05.10.2015 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК электроникс», Москва для однородных товаров 09, 12 классов МКТУ;

ДОЗОР

- с товарным знаком по свидетельству № 521878 с приоритетом от 21.06.2013 – (2), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества Концерн «Кизлярский электромеханический завод», Республика Дагестан, г. Кизляр для однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству № 388779 с приоритетом от 05.12.2007 (срок действия регистрации продлен до 05.12.2027) – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Дозор», г. Хабаровск для однородных услуг 45 класса МКТУ.

В Роспатент 11.12.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734664 только в части сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком (1). При этом просит учесть, что в настоящее время правовая охрана данного товарного знака признана недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно

«приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]» и всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака;

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 09, 12 классов МКТУ следующими позициями:

- 09 класса МКТУ – регуляторы напряжения для транспортных средств; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; приборы регулирующие электрические; указатели низкого давления в шинах автоматические; транспондеры [передатчики-ответчики]; приборы измерительные электрические; приборы для контроля скорости транспортных средств;

- 12 класса МКТУ – сигнализации противоугонные для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств;

Товары уточненного перечня не однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного знака (1).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018734664 в отношении уточненного перечня товаров 09 и 12 классов МКТУ (указанного выше).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующим.

С учетом даты (14.08.2018) поступления заявки №2018734664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

DOZOR

Заявленное обозначение **DOZOR** по заявке №2018734664 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

ДОЗОР

- DOZOR по свидетельству № 608463 – (1);

ДОЗОР

- по свидетельству № 521878 – (2);



- по свидетельству № 388779 – (3).

Согласно доводам возражение заявитель не оспаривает решение Роспатента в части сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (2), (3).

В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного знака (1).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой словесное обозначение, включающее два слова «ДОЗОР», «DOZOR», расположенные один под другим, выполненные буквами русского и латинского алфавитов.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что противопоставленный знак (1) содержит в своем составе тождественный («DOZOR») и сходный («ДОЗОР») с заявленным обозначением словесные элементы.

В возражении заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком (1).

Поскольку заявитель испрашивает предоставление правовой охраны товарного знака по заявке №2018734664 в отношении скорректированного перечня товаров 09, 12 классов МКТУ, то анализ однородности проводится в отношении следующего перечня товаров, а именно:

- товаров 09 класса МКТУ – *регуляторы напряжения для транспортных средств; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; приборы регулирующие электрические; указатели низкого давления в шинах*

автоматические; транспондеры [передатчики-ответчики]; приборы измерительные электрические; приборы для контроля скорости транспортных средств;

- товаров 12 класса МКТУ – сигнализации противоугонные для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств.

Согласно сведениям Госреестра на основании решения Роспатента от 15.11.2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) признана недействительным частично, ее действие сохранено в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «приборы навигационные спутниковые» и всех услуг 36, 37, 45 классов МКТУ.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ заявленного перечня и перечня противопоставленного знака (1), относятся к разным группам товаров, имеют разное назначение и соответственно разный круг потребителей и рынок сбыта, т.е. не являются однородными. В этой связи товары, маркированные заявленным обозначением и противопоставленным знаком, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 09, 12 классов МКТУ (указанного выше).

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2019, отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018734664.