

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 16.04.2019 возражение компании Грант Придеко, Л.П., партнерство с ограниченной ответственностью штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737101, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «DELTA» по заявке №2017737101 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.09.2017 на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к наличию сходных до степени смешения товарных знаков с более ранними приоритетами, зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя иных лиц:

- со знаком «**DELTA**» (международная регистрация №1084417 с конвенционным приоритетом от 06.10.2010), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ на имя Ewald Dorken AG, Wetterstr. 58 58313 Herdecke;

- со знаком «**DELTA Δ**» (международная регистрация №991566 с приоритетом от 27.11.2008), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ на имя Sedis, 35, rue des Bas-Trevois F-10000 Troyes.

В поступившем возражении от 16.04.2019 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к отсутствию однородности товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №1084417, №991566. Как полагает заявитель, сопоставляемые товары 06 класса МКТУ имеют разное функциональное назначение, объем и цель применения, условия их реализации, круг потребителей. Кроме того, заявленные товары имеют узкое назначение и не находятся в широкой продаже, круг их потребителей ограничивается профессионалами в области, связанной с использованием данных товаров, что исключает введение в заблуждение потребителей в связи со сходством обозначений. Отнесение товаров к одному классу Международной классификации товаров и услуг не должно влиять на оценку однородности товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными лишь в части.

С учетом даты (08.09.2017) поступления заявки №2017737101 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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).

Заявленное обозначение «**DELTA**» по заявке №2017737101, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 08.09.2017, является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**DELTA**» основано на наличии знаков «**DELTA**» (международная регистрация №1084417), «***DELTA** Δ*» (международная регистрация №991566) с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении 06 классов МКТУ на имя иных лиц.

Противопоставленный знак «**DELTA**» [1] по международной регистрации №1084417 с конвенционным приоритетом от 06.10.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «***DELTA** Δ*» [2] по международной регистрации №991566 с приоритетом от 27.11.2008 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «**DELTA**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также стилизованную греческую букву «Δ» (дельта). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 06 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается наличие сходства заявленного обозначения «**DELTA**» с противопоставленным знаком «***DELTA** Δ*» [2] за счет наличия в их составе основного индивидуализирующего словесного элемента «**DELTA**», а также тождество заявленного обозначения с противопоставленным знаком «**DELTA**» [1].

Вместе с тем сопоставительный анализ товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 06 класса МКТУ «резьбовые металлические соединения бурильных труб, используемые на металлических бурильных трубах для бурения нефтяных и газовых скважин и других земляных скважин». Согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. например, <http://trubamaster.ru/primenenie/burilnye-truby.html>) в состав бурильных установок входят металлические трубы. Технология производства бурильных труб подразумевает отсутствие соединительных швов. Соединение таких изделий производится с помощью замков, которые имеют специальную резьбу. Таким образом, заявленный товар 06 класса МКТУ является соединительным элементом бурильных труб, частью этого изделия, без которого эксплуатация бурильной установки невозможна.

В свою очередь правовая охрана противопоставленного знака «**DELTA Δ**» [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 06 класса МКТУ «matériaux de construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; tuyaux métalliques» / «металлические строительные материалы; металлические материалы для железных дорог; металлические трубы».

Как справедливо отметил заявитель товары 06 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] – «резьбовые металлические соединения бурильных труб, используемые на металлических бурильных трубах для бурения нефтяных и газовых скважин и других земляных скважин» и «металлические строительные материалы; металлические материалы для железных дорог» действительно имеют разное функциональное назначение, назначение, условия реализации, круг потребителей, вследствие чего их нельзя признать однородными.

Однако следует констатировать, что перечень противопоставленного знака [2] содержит такие товары 06 класса МКТУ как «металлические трубы»

безотносительно конкретизации сферы их применения, следовательно, этот вид товара также может относиться к металлическим трубам, используемым в бурильных установках. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сопоставляемые товары 06 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] являются взаимосвязанными товарами, имеют одинаковую область применения, характеризуются одинаковым кругом потребителей и условиями реализации, а, значит, относятся к категории однородных товаров.

Таким образом, наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2], а также однородность товаров 06 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, приводит к выводу о сходстве этих обозначений до степени их смешения, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Что касается противопоставления «**DELTA**» [1], то правовая охрана на территории Российской Федерации этому знаку предоставлена для таких товаров 06 класса МКТУ как «ridge copings, hip copings of metal, in particular with plastic inserts or plastic supports for insulation and ventilation; separating, protecting, insulating and draining sheets of metal for ventilation; separating, protection, sealing and drainage webs of metal for insulation and ventilation; metal foils for building ventilation and insulation; aluminum composite foils for building ventilation and insulation; linings and claddings of metal for building ventilation and insulation; salt hydrates and mixtures containing salt hydrates coated with metal for building insulation» / «рифленные колпаки, ребристые колпаки из металла, в частности, с пластиковыми вставками или пластиковыми опорами для изоляции и вентиляции; разделяющие, защищающие, изоляционные и сливные листы металла для вентиляции; разделительные, защитные, уплотнительные и дренажные сетки из металла для изоляции и вентиляции; металлическая фольга для вентиляции и изоляции зданий; алюминиевые композитные пленки для вентиляции и изоляции зданий; прокладки

и облицовки металла для вентиляции и изоляции зданий; солевые гидраты и смеси, содержащие гидраты солей, покрытые металлом, для изоляции зданий».

Указанные в перечне знака «**DELTA**» [1] товары 06 класса МКТУ применяются для изоляции и вентиляции, т.е. являются товарами иного вида и назначения, чем заявленные товары 06 класса МКТУ, не имеют с ними совместной встречаемости в гражданском обороте. В этой связи, несмотря на наличие тождества заявленного обозначения и противопоставленного знака «**DELTA**» [1], тем не менее, эти средства индивидуализации предназначены для маркировки разного рода товаров, что исключает их ассоциирование друг с другом в глазах потребителей, а, следовательно, не представляется возможным сделать вывод об их сходстве до степени смешения. В силу указанных обстоятельств коллегия снимает указанное противопоставление.

Вместе с тем, оценивая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие противопоставленного знака «**DELTA** Δ» [2] по международной регистрации №991566, с которым заявленное обозначение «**DELTA**» признается сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ на основании требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствует его регистрации в качестве товарного знака. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2018.