

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2019 поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДизельТРЕЙД", г.Красноярск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018705898, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2018705898, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.04.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018705898 (далее – решение Роспатента) в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 07 класса, а именно «3D-принтеры; аппараты красочные для печатных машин; валы печатные для машин; декели [детали печатных машин]; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; матрицы полиграфические; машины для печатания на металлических листах; машины наборные [печатное дело]; машины печатные; машины печатные ротационные; машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные]; прессы печатные; прессы типографские; ручки для 3D-печати; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; формы печатные; цилиндры печатные» и всех заявленных товаров 08, 09 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированными товарными знаками по свидетельству №665136 с приоритетом от 26.07.2016, на имя Общество с ограниченной ответственностью "Ди Ай", в отношении однородных товаров 08, 09 классов



МКТУ и товарным знаком , по свидетельству №233644, с приоритетом от 26.07.2000 (срок действия регистрации продлен до 26.07.2020), в отношении части однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.07.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- заявитель исключает из заявленного перечня 07 класса МКТУ следующие товары: «аппараты красочные для печатных машин; валы печатные для машин; декели [детали печатных машин]; коробки для матриц

полиграфических [печатное дело]; машины для печатания на металлических листах; машины наборные [печатное дело]; машины печатные; машины печатные ротационные; прессы печатные; ручки для ЗР-печати; формы печатные; цилиндры печатные; матрицы полиграфические; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; 3D-принтеры; машины типографские; машины типографские наборные (фотонаборные); прессы типографские».

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак №665136 имеют существенные визуальные отличия.

- по результатам исследования сети Интернет не было обнаружено сведений об использовании ООО "Ди Ай" товарного знака № 665136 в отношении товаров 08, 09 классов МКТУ, ни фирменного сайта, ни контактного номера телефона правообладателя не найдено.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018705898 в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ и отменить отказ в регистрации в отношении товаров 08, 09 классов МКТУ.

С учетом даты (16.02.2018) поступления заявки №2018705898 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявлении обозначении.

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 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 является комбинированным , состоящим из: квадрата со скругленными углами, образованного жирной

линией серого цвета. Внутри прямоугольника расположен словесный элемент Di (транслит. Ди), выполненный латинскими буквами оригинальным жирным шрифтом красного цвета с бликами черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 07 «аппараты красочные для печатных машин; валы печатные для машин; декели [детали печатных машин]; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; машины для печатания на металлических листах; машины наборные [печатное дело]; машины печатные; машины печатные ротационные; прессы печатные; ручки для ЗР-печати; формы печатные; цилиндры печатные; матрицы полиграфические; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; Зй-принтеры; машины типографские; машины типографские наборные (фотонаборные); прессы типографские», 08, 09 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам



«

» №665136 [1] и «



» №233644 [2].

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящие из словесного элемента «Di», выполненного заглавной и строчной буквами латинского алфавита, расположенного в круге, точка над буквой «i» выполнена в виде стилизованного изображения ограненного камня - бриллианта. Правовая охрана представлена в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «DI» состоящее из заглавных букв латинского алфавита, выполненных простым шрифтом черного цвета. Правовая охрана представлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, а именно: «печатные машины, в том числе офсетные печатные машины, а также части к вышеуказанным товарам».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] было установлено, что сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «DI»/ «DI», которые состоят из двух звуков и букв.

Сравниваемые словесные элементы не обладают семантическим значением, воспринимаются как фантазийные. Отсутствие сведений о семантике не позволяет сравнить их по семантическому критерию сходства.

Графические элементы сопоставляемых обозначений, безусловно, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве в целом. Отличия, касающиеся графического исполнения сравниваемых обозначений, являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными.

Также, коллегия отмечает, что словесный элемент «DI» занимает доминирующее положение в сопоставляемых обозначениях по сравнению с изобразительными элементами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] показал, что данные товары являются однородными, по следующим причинам.

Так, товары 07 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков относятся к одной группе товаров «Печатное дело».

Товары 08 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков относятся к одной группе товаров «Орудия и инструменты ручные; изделия ножевые, вилки и ложки; оружие холодное; бритвы».

Товары 09 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков относятся к одной группе товаров «Аппараты и инструменты научные или исследовательские, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также оборудование для спасения и защиты».

В своем возражение заявитель не оспаривает довод экспертизы об однородности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1] и [2] в отношении однородных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 02.04.2019.