

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 28.11.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 637113, поданное компанией «Дайсон Текнолоджи Лимитед», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение, компания «Дайсон»), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 27.02.2017 по заявке № 2017706850 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.11.2017 за № 637113 в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании «Шэньчжень Кодисон Электрикл Ко., Лтд.», Китай (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 637113 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Dyson» - это глобальная технологическая компания с инженерными и испытательными центрами в Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах и в Великобритании. В штат сотрудников компании «Dyson» по всему миру входят более 12000 человек, в том числе 4500 инженеров и научных сотрудников. В настоящее время

компания «Dyson» разрабатывает технологии в шести основных направлениях: беспроводные и проводные пылесосы, устройства климатического контроля, сушилки для рук, светодиодные светильники, фены и выпрямители для волос. Продукция компании «Dyson» продается в 85 странах по всему миру;

- продукция компании «Dyson» широко представлена на российском рынке и активно продается на территории Российской Федерации. В частности, продукция «Dyson» реализуется через официальный сайт www.dysonrussia.com, а также через такие крупные маркетплейсы, как Wildberries, Ozon, Yandex Market;

- компания «Dyson» является правообладателем знаков «dyson», «DYSON» (свидетельства №169542 (1), №402172 (2), №584876 (3), №608704 (4), знака по международной регистрации №795018 (5);

- при непосредственном сравнении оспариваемого и противопоставленных знаков по свидетельствам №169542, №402172, №584876, №608704 и международной регистрации №795018 обнаруживается их фонетическое и визуальное сходство до степени смешения;

- оценить сходство сравниваемых знаков на основании смыслового признака не представляется возможным, так как они являются изобретенными;

- изобразительная часть комбинированного товарного знака «» представлена лишь необычным исполнением буквы «D», а именно у данной буквы отсутствует левый вертикальный элемент. Иных изобразительных элементов в данном товарном знаке не присутствует. При этом сам владелец оспариваемого товарного знака при подаче заявки описывал заявленное обозначение как словесное обозначение «CODYSON», выполненное простым шрифтом. Таким образом, сам владелец товарного знака по свидетельству №637113 утверждает, что изобразительный элемент представляет не что иное, как букву «D» в оригинальном исполнении;

- кроме того, учитывая, что товарный знак «» является доминирующим элементом фирменного наименования его владельца, китайской компании «Shenzhen Codyson Electrical Co., Ltd.», можно с полной уверенностью утверждать, что данный товарный знак и есть слово «CODYSON», выполненное с

одной оригинальной буквой. Иное прочтение буквы «D» в оригинальном исполнении, например, как другой буквы латинского алфавита, маловероятно;

- фонетическое сходство товарных знаков «DYSON» с оспариваемым товарным знаком обуславливается полным фонетическим вхождением товарных знаков «DYSON» в товарный знак «», следовательно, их следует признать фонетически сходными;

- товарный знак «» выполнен обычным шрифтом латинскими заглавными буквами, за исключением буквы «D», у которой отсутствует левая вертикальная полоса;

- товарные знаки «DYSON» также выполнены обычным шрифтом латинскими заглавными буквами;

- незначительная графическая особенность исполнения товарного знака по свидетельству №637113, а именно отсутствие одной вертикальной полосы в букве «D», не оказывает существенного влияния на его визуальное восприятие потребителями и не способствует качественно иному уровню визуального восприятия данного товарного знака в целом;

- вся буквенная цепочка «DYSON» включается в оспариваемый товарный знак по свидетельству №637113 в том же порядке. Буква «D» по-прежнему будет восприниматься, по крайней мере, значительной частью целевых потребителей, как буква «D», потому что ее стилизация соответствует вполне обычной стилизации заглавной буквы «D». В любом случае данная стилизация не настолько существенна, чтобы полностью исказить восприятия третьей буквы оспариваемого товарного знака и полностью исключить отсылку к букве «D»;

- кроме того, потребители склонны воспринимать изобразительные элементы в цепочке букв именно как буквы, на которые эти элементы похожи, поскольку потребители знакомы с такими стилизациями букв, которые направлены на привлечение внимания потребителя и широко используются в маркетинге и рекламе;

- даже если буква «D» стилизована, потребители будут воспринимать ее как букву «D». Причина этого в том, что в строке букв потребители распознают искаженный элемент как символ или как замену соответствующей буквы, которая

больше всего напоминает этот элемент или символ. А для потребителя компании «Dyson» стилизованная буква «D» в оспариваемом знаке будет больше всего напоминать именно букву «D»;

- отсутствующий в товарных знаках «DYSON» начальный элемент «CO-» товарного знака по свидетельству №637113 обычно используется в качестве аббревиатуры (общепринятого сокращения), относящейся к английскому слову «company» (компания), или в качестве приставки, придающей значение совместности, общности, соединенности. Элемент «CO-», скорее даже, увеличивает визуальное сходство с товарными знаками «DYSON», учитывая его семантику, поскольку потребители могут рассматривать оспариваемый знак как относящийся к новой линейке товаров компании «Dyson» под слоганом «компания «Dyson» или «вместе с «Dyson»»;

- товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, являются однородными, так как они относятся к одному роду (машины для мойки и чистки), имеют одинаковые свойства, функциональное назначение и каналы сбыта, условия реализации, могут быть взаимозаменяемыми;

- компания «Dyson» подавала возражения против регистрации товарного знака «» в странах ЕС, Канаде, США. Поданные возражения были удовлетворены Патентными Ведомствами данных стран в полном объеме.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 637113 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатки информации из сети Интернет о компании «Dyson» и производимых ею товарах;
2. Распечатки оспариваемого и противопоставленных товарных знаков;
3. Материалы заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;
4. Распечатка из переводчика мультитран;
5. Решения Патентных Ведомств стран ЕС, Канады и США на иностранном языке.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2023, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии 23.01.2023 от лица, подавшего возражение, поступил перевод решений Патентных ведомств стран ЕС, Канады, указанных в приложении 5 (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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.

Согласно пункту 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №169542, №402172, №584876, №608704, знак по международной регистрации №795018 сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Правовая охрана комбинированному товарному знаку «  » оспаривается в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с его сходством до степени смешения с противопоставленными знаками «  » (1), «  », (2) «  » (3), «  » (4), «  » (5), правовая охрана которым предоставлена на имя компании «Дайсон» в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ «аппараты для очистки под высоким давлением; машины для мойки посуды; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства для уборки электрические; машины моечные; приспособления для паровой очистки; установки вакуумной очистки центральные; установки для мойки транспортных средств; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства для мойки».

Правовая охрана противопоставленным знакам (1-5) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, относящихся к машинам и устройствам для уборки и чистки полов, посудомоечным машинам, машинам и устройствам моющим, чистящим и т.д.

Сравниваемые виды товаров однородны, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют совместные каналы реализации и круг потребителей.

В отношении анализа на тождество и сходство оспариваемого и противопоставленных знаков (1-5) коллегия отмечает следующее.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из начальных букв «СО-», изобразительного фрагмента , а также конечной буквенной части «YSON». По мнению коллегии, изобразительный элемент «» придает оспариваемому знаку оригинальность, а также вариативность его прочтения и восприятия. Так, в частности, указанный фрагмент может быть воспринят средним российским потребителем исключительно в качестве графического элемента в виде дуги, в связи с чем начальная часть знака может быть прочитана в качестве комбинации букв русского или латинского алфавитов «со», изобразительного элемента «», а также части «YSON», которая может быть прочитана, например, как как «айсон», «усон», «усан», «изон».

Кроме того, элемент «» может быть прочитан как перевернутая буква «С» русского или латинского алфавитов, при данном варианте восприятия оспариваемый знак может прочитываться как «кокайсон», «кокисон», «сосисон» и т.д.

Таким образом, с учетом вышеприведенных вариантов восприятия оспариваемого товарного знака он не является фонетически сходным с противопоставленными ему знаками (1-5), которые хорошо известны российскому потребителю и прочитываются как «дайсон». Так, сравниваемые знаки имеют различающиеся начальные части, большинство букв и звуков не совпадает, что обуславливает их принципиально различное произношение.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что элемент «» представляет собой необычно исполненную букву «D». Указанное, по мнению, лица, подавшего

возражение, связано с тем, что компания «Шэньчжень Кодисон Электрикл Ко., Лтд.» в материалах заявки на регистрацию оспариваемого знака указала, что на регистрацию заявлено обозначение «CODYSON». Кроме того, это обозначение воспроизводится в фирменном наименовании правообладателя («Шэньчжень *Кодисон* Электрикл Ко., Лтд.»). Вместе с тем, потребитель при восприятии товара не имеет возможности ознакомиться с материалами заявки, кроме того, наименование продукции, как правило, не сопровождается также наименованием лица, его изготовившего. При этом, даже в том случае, если руководствоваться материалами заявки, то в них указано на прочтение оспариваемого знака как «КОДИСОН». Упомянутый словесный элемент «КОДИСОН» имеет существенные звуковые отличия от противопоставленных знаков «DYSON» (1-5) лица, подавшего возражение, которые, как указано выше, произносятся как «дайсон». Совпадающими в данном случае являются лишь конечные части «сон», иные буквы и звуки различаются, количество слогов отлично. Следовательно, данные обозначения несходны фонетически.

Лицо, подавшее возражение, настаивает на восприятии элемента «» в качестве латинской буквы «D», мотивируя это тем, что упомянутый элемент соответствует обычной стилизации заглавной буквы «D», наиболее всего напоминает букву «D», в связи с чем делается вывод о фонетическом вхождении противопоставленных знаков (1-5) в состав оспариваемого знака. Вместе с тем, соответствующее мнение лица, подавшего возражение, представляется надуманным и ничем не подтверждено.

Как верно отмечается в возражении, сравниваемые знаки не имеют семантики, следовательно, сравнить их по смысловому критерию сходства не представляется возможным. Указанное снижает значение семантического фактора восприятия сравниваемых обозначений.

С точки зрения лица, подавшего возражение, начальная часть «СО» оспариваемого знака усиливает сходство знаков, поскольку способна восприниматься в качестве сокращения от английского слова «company», в связи с чем оспариваемый знак будет воспринят как слоган «компания DYSON» или «вместе с DYSON». Однако, данные доводы лица, подавшего возражение, голословны. К соответствующему восприятию оспариваемого знака нет предпосылок.

Относительно визуального критерия сходства коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» имеет существенные

графические отличия от противопоставленных знаков «» (2),

«» (2), «» (3), «» (4),

«dyson» (5). Так, в оспариваемый знак включены часть «CO», а также оригинальный

изобразительный элемент «», отсутствующие в знаках (1-5). Указанные элементы помещены в начальной части оспариваемого знака, с которой начинается его восприятие и прочтение. Что касается совпадающих конечных букв «YSON», то они имеют различный шрифт. Изложенное, по мнению коллегии, обеспечивает разное визуальное восприятия сравниваемых знаков.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленных ему знаков (1-5) в силу их различного фонетического звучания, графического исполнения и при сниженном значении семантического фактора восприятия. Кроме того, важным в рассматриваемом деле является тот факт, что возражение подано в последний день пятилетнего срока, предусмотренного для оспаривания товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При этом, в материалы дела не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом столкновении сравниваемых средств индивидуализации. Указанное свидетельствует о длительном бесконфликтном существовании сравниваемых средств индивидуализации компании «Дайсон» и компании «Шэньчжень Кодисон Электрикл Ко., Лтд.».

Материалов социологического опроса, свидетельствующего о смешении знаков в глазах потребителей, также представлено не было.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение

возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. В рассматриваемом случае была установлена однородность сравниваемых товаров 07 класса МКТУ и отсутствие сходства сравниваемых знаков, что исключает возможность смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте Российской Федерации.

Следовательно, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о признании недействительным правовой охраны знака «» Патентными Ведомствами стран ЕС, Канады и США по основанию сходства до степени смешения со знаками «DYSON» лица, подавшего возражение, не свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация и аннулирование знаков в каждой стране стран определяется ее национальным законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №637113.