

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 №4520, рассмотрела возражение от 26.05.2010, поданное компанией «ЧЕРВОН (ЧАЙНА) ТРЕЙДИНГ КО., ЛТД.», Китайская Народная Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719331/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.06.2008 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 08 и 09 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DEVON», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 24.03.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07, 08 и части товаров 09 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для взвешивания; габариты [измерительные инструменты]; измерители; линейки измерительные; инструменты для измерения углов; инструменты топографические; приборы измерительные; приборы и инструменты геодезические; приборы точные измерительные; инструменты измерительные; приборы для измерения расстояния; дальномеры; указатели

уровня воды; вехи [геодезические инструменты]; нивелирные рейки [геодезические инструменты]; уклономеры; индикаторы угла наклона; уклоноуказатели; лаги [измерительные инструменты]; нивелиры оптические; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; инструменты нивелирования; планшеты [геодезические инструменты]; планиметры; устройства для балансировки» мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №125292, №125293 и №125295, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.05.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков и имеют разный состав звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное разным количеством слов, шрифтовым и цветовым исполнением, а также наличием в одном из противопоставленных знаков изобразительного элемента;
- 3) словесные элементы «CREDIT» и «КРЕДИТ» в составе противопоставленных товарных знаков по свидетельствам

№125293 и №125295 являются лексически значимыми единицами английского и русского языков, в силу чего они придают этим товарным знакам смысловое значение, отличающее знаки от заявленного обозначения;

- 4) заявитель и владелец противопоставленных товарных знаков осуществляют деятельность в разных сегментах рынка и, соответственно, ориентированы на разные группы потребителей.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.06.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DEVON», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 08 и 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №125292 (с приоритетом от 04.11.1993) представляет собой словесное обозначения «ДЕВОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №125293 (с приоритетом от 04.11.1993) представляет собой словесное обозначения

«DEVON-CREDIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между словами помещен дефис.

Следует отметить, что в данном товарном знаке логическое ударение падает на слово «DEVON», занимающее в нем начальное положение, а слово «CREDIT» включено в товарный знак как неохраняемый элемент.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №125295 (с приоритетом от 10.11.1993) представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ДЕВОН-КРЕДИТ», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Между словами помещен дефис.

Следует отметить, что центральное положение в данном товарном знаке занимают словесные элементы «ДЕВОН-КРЕДИТ». Словесные элементы запоминаются легче, чем графические элементы, служащие им фоном и обрамлением, то есть играющие подчиненную, второстепенную роль. При этом логическое ударение падает на слово «ДЕВОН», а слово «КРЕДИТ» является «слабым» элементом.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «измерительные приборы».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы – «DEVON», «ДЕВОН», «DEVON» и «ДЕВОН», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Вместе с тем, сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию: разное количество слов и букв, отличия в шрифтовом исполнении, в одном из противопоставленных знаков исполнение букв в белом цвете и наличие графических элементов. Однако указанные отличия не играют решающей роли при восприятии этих знаков в целом.

Слова «DEVON» и «ДЕВОН» являются фантазийными, а слова «CREDIT» и «КРЕДИТ» обладают семантикой – «предоставление товаров или денег в долг» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»), и, следовательно, они не образуют единых словосочетаний в составе противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №125293 и №125295. Ввиду указанного наличие «слабых» словесных элементов «CREDIT» и «КРЕДИТ» в составе этих знаков не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для взвешивания; габариты [измерительные инструменты]; измерители; линейки измерительные; инструменты для измерения углов; инструменты топографические; приборы измерительные; приборы и инструменты геодезические; приборы точные измерительные; инструменты измерительные; приборы для измерения расстояния; дальномеры; указатели уровня воды; вехи [геодезические инструменты]; нивелирные рейки [геодезические инструменты]; уклономеры; индикаторы угла наклона; уклоноуказатели; лаги [измерительные инструменты]; нивелиры оптические;

уровни [приборы для определения горизонтального положения]; инструменты нивелирования; планшеты [геодезические инструменты]; планиметры; устройства для балансировки», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ «измерительные приборы», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной родовой группе (приборы и инструменты для измерения), то есть они являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 09 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что заявитель и владелец противопоставленных товарных знаков осуществляют деятельность в разных сегментах рынка, то следует отметить, что данное обстоятельство не опровергает вывод об однородности соответствующих товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечнях товаров в заявке и в регистрациях противопоставленных товарных знаков.

Необходимо отметить, что вопросы, связанные с использованием противопоставленных товарных знаков и характером их применения владельцем в его экономической деятельности, не относятся к предмету рассматриваемого дела. Действие регистраций противопоставленных товарных знаков в отношении товаров 09 класса МКТУ «измерительные приборы» на дату принятия возражения к рассмотрению не было прекращено.

Ввиду вышеуказанного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для взвешивания; габариты [измерительные инструменты]; измерители; линейки

измерительные; инструменты для измерения углов; инструменты топографические; приборы измерительные; приборы и инструменты геодезические; приборы точные измерительные; инструменты измерительные; приборы для измерения расстояния; дальномеры; указатели уровня воды; вехи [геодезические инструменты]; нивелирные рейки [геодезические инструменты]; уклономеры; индикаторы угла наклона; уклоноуказатели; лаги [измерительные инструменты]; нивелиры оптические; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; инструменты нивелирования; планшеты [геодезические инструменты]; планиметры; устройства для балансировки» следует признать правомерным.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.03.2010.**