

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2018, поданное компанией СОС Dienstleistungs GmbH, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.10.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294774, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 23.10.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1294774 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1294774 представляет собой словесное обозначение «DubLi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 06.10.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294774 в отношении услуг 35 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1294774 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- товарным знаком «DUBLIY» по свидетельству №581425 с приоритетом от 06.05.2015, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- знаком «DubLi» по международной регистрации №955348 с приоритетом от 05.07.2007, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве словесных элементов «DubLi»/«DUBLIY», занимающих в знаках доминирующее положение.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно информации базы данных ROMARIN, правообладателем противопоставленной международной регистрации №955348 является компания заявителя, в связи с чем, данное противопоставление должно быть снято;

- заявитель ограничил заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ до следующих позиций «services d'administration de programmes permettant aux membres participants de bénéficier de rabais, remises, remises différées, coupons, bons et offres spéciales» / («услуги по администрированию программы, позволяющей участникам получать скидки, скидки, кэшбэк, купоны, ваучеры и специальные предложения»);

- ограниченный перечень услуг 35 класса МКТУ является очень узким и не однороден с противопоставленными услугами 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №581425;

- следует отметить, что Dubli.com – это самая совершенная кэшбэк-шопинг-платформа в мире, предлагающая современный, многоязычный и глобальный опыт совершения онлайн-покупок, тогда как основным видом экономической деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №581425 является деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации;

- заявленный знак является словесным, тогда как противопоставленный товарный знак по свидетельству №581425 является комбинированным, состоящим из оригинального, структурно и пространственно доминирующего стилизованного изображения мифологического персонажа и словесного элемента, следовательно, восприятие потребителем данных обозначений совершенно различно.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 06.10.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09 и указанных выше услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.10.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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).

Знак по международной регистрации №1294774 представляет собой словесное обозначение «DubLi», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак **DUBLIY** [1] является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде мифологического героя, и словесного элемента «DUBLIY», выполненного стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.



Противопоставленный знак **Dubli** [2] является комбинированным, состоящим из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «DubLi» и словесных элементов «WORLDWIDE TRADING», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку правообладателем противопоставленного знака [2] и правообладателем заявленного знака является одно и то же лицо (COC Dienstleistungs GmbH, Германия), то есть указанный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294774 в отношении услуг 35 класса МКТУ, то анализ на предмет сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2] не проводится.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1], коллегией было установлено, что в противопоставленном знаке основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются

потребителем, является словесный элемент «DUBLIY». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Таким образом, заявленный знак и противопоставленный знак [1] являются сходными в силу фонетического сходства их словесных элементов «DubLi»/«DUBLIY».

Так, фонетическое сходство знаков обусловлено тождеством состава согласных звуков и полным совпадением состава гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу, словесные элементы отличаются только наличием буквы «Y» в конце словесного элемента «DUBLIY».

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесные элементы «DubLi»/«DUBLIY» заявленного знака и противопоставленного знака [1] не являются лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака [1] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

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.

Вместе с тем, анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «services d'administration de programmes permettant aux membres participants de bénéficier de rabais, remises, remises différées, coupons, bons et offres spéciales» («услуги по администрированию программы, позволяющей участникам получать скидки, скидки, кэшбэк, купоны, ваучеры и специальные предложения»)) заявленного знака не являются однородными с услугами 35 класса

МКТУ «агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, аудит коммерческий, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских документов, выписка счетов, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], исследования в области бизнеса, исследования маркетинговые, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации по управлению персоналом, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, написание резюме для третьих лиц, оценка коммерческой деятельности, подготовка платежных документов, поиск поручителей, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, посредничество коммерческое [обслуживание], предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, предоставление деловой информации через веб-сайты, прогнозирование экономическое, сведения о деловых операциях, службы консультационные по управлению бизнесом, согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц, составление налоговых деклараций, управление внешнее административное для компаний, управление деятельностью внештатных сотрудников, управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц, управление коммерческими проектами для строительных проектов, услуги в области общественных отношений, услуги секретарей, услуги субподрядные [коммерческая помощь], экспертиза деловая» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к разному виду услуг, поскольку заявленные услуги относятся к услугам «кэшбэк». «Кэшбэк» — термин, который используется в сферах интернет-торговли, для привлечения клиентов и повышения их лояльности, то есть это часть стоимости покупки, которая возвращается на счёт покупателю, а противопоставленные услуги относятся к услугам по исследованию рынка, конторским услугам, услугам в области бухгалтерского учета, услугам в сфере

бизнеса, то есть, сравниваемые услуги относятся к разным сферам деятельности и оказываются в различных сегментах рынка.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые средства индивидуализации предназначены для маркировки неоднородных услуг, в связи с чем отсутствуют основания для вывода об их смешении на рынке, ввиду чего знак по международной регистрации №1294774 и противопоставленный ему товарный знак [1] не признаются сходными до степени смешения.

Таким образом, знак по международной регистрации №1294774 соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2018, отменить решение Роспатента от 06.10.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294774 в отношении товаров 09, услуг 35 «services d'administration de programmes permettant aux membres participants de bénéficier de rabais, remises, remises différées, coupons, bons et offres spéciales » классов МКТУ.