

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.05.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «DUXIANA HOME» по свидетельству № 347751, поданное фирмой ДЮКС Дизайн АБ, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «DUXIANA HOME» был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2008 за № 347751 по заявке № 2006725244 с приоритетом от 04.09.2006 на имя ТПК-Консалтинг Ою Суур-Саймаантие 8646 54920 Тайпалсаари Финляндия (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «DUXIANA HOME» (транслитерация «дуксиана хоум»), семантически нейтральное по отношению к маркируемым товарам.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.05.2009 против регистрации № 347751, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), так как оспариваемый

товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «DUX» по свидетельству № 157633, принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- в связи с полным совпадением звуков первой части словесной комбинации «дук-си-а-на хоум» или «дак-си-а-на хоум» со словом «дукс» или «дакс» сравниваемые словесные элементы являются сходными фонетически;

- сравниваемые товарные знаки выполнены одним шрифтом, буквами одного алфавита и в связи с этим и в связи с полным совпадением первой части визуально доминирующего слова «DUXIANA» и «DUX» товарные знаки являются сходными визуально;

- слово «DUXIANA» является производным от слова «DUX» и в связи с отсутствием самостоятельного смыслового значения и его явной связи со словом «DUX» представляется очевидным сходство знаков;

- товары, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану оспариваемого знака недействительной, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- потребитель также может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, так как DUX является частью фирменного наименования заявителя, а магазины DUXIANA расположены во множестве стран, в том числе в Финляндии, в Хельсинки, стране происхождения владельца оспариваемой регистрации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 347751 недействительным частично, как произведенное в нарушение пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

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

- перевод слова DUX из электронного словаря МУЛЬТИТРАН на 1 л. [1];
- перевод слова DUX из электронного шведско-русского словаря МУЛЬТИТРАН на 1 л. [2];
- Статья «Мебель» из электронной версии «Большой Советской Энциклопедии» на 1 л.[3];
- Статья «Канapé» из электронной версии «Толкового словаря русского языка Ушакова» на 1 л.[4];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№157633, 347751 на 8 л. [5];
- копия выписки из реестра компании Швеции с переводом на русский язык на 4 л. [6];
- информация о магазине «DUXIANA» из Интернет с сайта www.dux.ru . на 7 л.[7];
- информация об истории фирмы DUX INDUSTRIES AB с переводом на русский язык на 6 л. [8];
- копии регистраций товарного знака «DUX» в зарубежных странах на 76 л. [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 347751 и не воспользовался своим правом представления отзыва на возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2006725244/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов;

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «DUXIANA HOME», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение основаны на соотнесении элемента оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и наличии в разных странах мира магазинов «DUXIANA». Вместе с тем, при анализе коллегией Палаты по патентным спорам приложенных к материалам возражения источников информации было выявлено, что материалы возражения не содержат документов, подтверждающих способность оспариваемого товарного знака по свидетельству № 347751 ввести потребителя в заблуждение и, следовательно, о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

В доводах возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона оспариваемому товарному знаку противопоставлен товарный знак по свидетельству № 157633, имеющий более ранний приоритет и зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «DUX», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По пространственному и смысловому значению доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке занимает словесный элемент «DUX», так как он легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений «DUXIANA HOME» и «DUX» показал следующее. Разное количество слогов в противопоставленном товарном знаке «DUX» (один) и оспариваемом товарном знаке «DUXIANA HOME», состоящем из шести слогов и двух слов, не позволяет вынести суждение о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Наличие в оспариваемом обозначении дополнительных восьми звуков (I, A, N, A и H, O, M, E), отчетливо выделяемых при произношении, фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

Слово «Dux» в английском языке имеет несколько значений, в том числе «вождь, глава, первый ученик». Отсутствие семантического значения у оспариваемого товарного знака не позволяет провести его сравнение со словом «DUX» по семантическому критерию.

По графическому критерию рассматриваемые обозначения не являются сходными, так как общее зрительное впечатление, производимое словесными обозначениями «DUXIANA HOME» и «DUX» различно за счет разной длины и количества и расположения составных элементов.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, представляется не логичным проводить анализ однородности товаров.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 347751.