

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 «DUX» по свидетельству № 347752, поданное фирмой ДЮКС Дизайн АБ, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «DUX» был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2008 за № 347752 по заявке № 2006725245 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 «DUX» (транслитерация «дуксиана хоум»), семантически нейтральное по отношению к маркируемым товарам.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.05.2009 против регистрации № 347752, 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 тождественен противопоставленному товарному знаку, зарегистрированному для однородных товаров и имеющему более ранний приоритет;

- поскольку в данном случае оспариваемый и противопоставленный товарные знаки тождественны, то диапазон однородных товаров должен быть шире;

- такие товары как «мебель» в обиходе и в продаже встречаются совместно с такими товарами как зеркала, рамы и картины, шторы, портьеры, лестницы приставные деревянные или пластмассовые, вешалки для одежды, плечики, бордюры из пробковой коры, изделия бамбуковые, изделия из рогов животных, изделия из ротанговой пальмы т.п.;

- такой товар как канапе, является разновидностью мебели, а именно – софой с приподнятым изголовьем и с учетом того, что товарный знак заявителя с более ранней датой приоритета зарегистрирован в отношении такого товара как «софа», то охрана оспариваемой регистрации предоставлена в отношении тождественных товаров;

- иные товары, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, однородны товару «мебель» вследствие тождества знаков и совместной встречаемости в обиходе или в продаже;

- потребитель также может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, так как DUX является частью фирменного наименования заявителя, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- лицу, подавшему возражение принадлежат товарные знаки «DUX» зарегистрированные во многих странах мира, в том числе в Финляндии.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 347752 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:

- статья «Мебель» из электронной версии «Большой Советской Энциклопедии» на 1 л. [1];

- статья «Канапе» из электронной версии «Толкового словаря русского языка Ушакова» на 1 л. [2];

- распечатка из базы данных Роспатента с информацией о товарном знаке по свидетельству № 347752 на 6 л. [3];

- сведения о товарном знаке по свидетельствам № 157633 на 1 л. [4];

- копия выписки из реестра компании Швеции с переводом на русский язык на 4 л. [5];

- информация о магазине «DUXIANA» из Интернет с сайта www.dux.ru . на 7 л. [6];

- информация об истории фирмы DUX INDUSTRIES AB с переводом на русский язык на 6 л. [7];

- копии регистраций товарного знака «DUX» в зарубежных странах на 76 л. [8];

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 347752 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 убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2006725245/50 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.

Смыслоное 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 «DUX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение основаны на соотнесении оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и наличии в разных странах мира регистраций товарных знаков.

Ошибочность указанных доводов обусловлена следующим. Наличие правовой охраны фирменного наименования другого лица на территории Российской

Федерации в отношении однородных товаров является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны и не отнесено к пункту 3 статьи 6 Закона. Наличие правовой охраны товарных знаков за рубежом не является основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку в Российской Федерации. В соответствии со статьей 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

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.

Слово «Dux» в английском языке имеет несколько значений, в том числе «вождь, глава, первый ученик».

Учитывая фонетическое, семантическое и графическое тождество сравниваемых словесных оспариваемого и противопоставленного знаков для установления смешения проведен анализ однородности товаров.

Товары 20 класса «софы» противопоставленного товарного знака однородны товару «канапе» оспариваемого товарного знака, так как представляет собой иной вид мебели. Для этих товаров характерны одинаковые условия сбыта, они имеют одинаковое назначение (предметы интерьера для отдыха и сна) и сходный круг потребителей.

Товары 20 класса оспариваемой регистрации «вешалки для одежды, вешалки для транспортировки одежды, детали стержневые, карнизы для занавесей; крепежные; изделия из ротанговой пальмы; крючки вешалок для одежды; крючки для одежды; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; стойки; лагери;

принадлежности для мест отдыха комнатных животных; принадлежности постельные; стремянки неметаллические; фурнитура дверная неметаллическая; шарниры; шесты» и товары 20 класса противопоставленной регистрации № 244370 «мебель, неметаллическая фурнитура для мебели» также однородны, поскольку они относятся к категории товаров, используемых совместно с бытовой мебелью, одинаковы по назначению (например, обустройство домашнего интерьера) и с учетом тождества товарных знаков могут вызвать представление потребителей о принадлежности их одному и тому же производителю.

Товары 24 класса оспариваемого знака, а именно «наматрасники; покрытия для мебели пластмассовые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; материалы для обивки мебели текстильные; полотно матрацное; ткани обивочные для мебели» используются совместно с товарами 20 класса МКТУ – мебель, что с учетом тождества сравниваемых товарных знаков также свидетельствует об однородности этих товаров.

Иные товары 20 и 24 классов МКТУ оспариваемого товарного знака №347752 не являются однородными товарам «мебель» противопоставленного товарного знака №157633, поскольку отличаются по своему роду(виду), назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 05.05.2009 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 347752 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

20 - баки; барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; бордюры из пробковой коры; бочки; бочки для декантации вина; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие; бочонки; браслеты опознавательные для больниц; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; веера; вошина искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для железных дорог; гайки; гнезда для домашней птицы; гробы; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; доски для ключей; доски для объявлений; древки знамен; ёмкости для жидкого топлива; емкости для упаковки пластмассовые; завязки для занавесей; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклепки; заменители панцирей черепах; замки [за исключением электрических]; замки для транспортных средств; занавеси из бисера декоративные; затворы для бутылок; затворы для емкостей; зеркала; зеркала из посеребренного стекла; изделия бамбуковые; изделия деревянные для кошек [точить когти]; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленых рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога, необработанного или частично обработанного; изделия из рогов

животных; изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; катушки деревянные для ниток, тесьмы и т. д.; клапаны [за исключением деталей машин]; клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; клепки бочарные; ключи-карточки пластиковые [без кода]; козлы для пилки дров; колодки для насадки щетины для щеток; колокольчики ветровые [украшения]; колышки для палаток; кольца для занавесей; контейнеры [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие; конуры собачьи; корзины; корзины большого размера с ручками; корзины для хлеба пекарские; корзины плоские; коробки для бутылок деревянные; краны для бочек; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; манекены; мешки спальные туристские; мобайлы [скульптуры с подвижными деталями]; направляющие для занавесей; номера зданий несветящиеся; обручи бочарные; перламутр, необработанный или частично обработанный; пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины; номерные регистрационные; пластины опознавательные; платформы для погрузочных работ; платформы для транспортировки грузов; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; подпорки для растений; покрытия съемные для водопроводных раковин; полки для ульев; полоски из дерева; полоски из соломы; предметы для подпорки бочек; подставки, опоры; предметы надувные, используемые в рекламных целях; приспособления для запирания дверей; пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для

вышивания; рамы для картин; рамы для ульев; резервуары [за исключением металлических и каменных]; решетки для корма в стойле; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов; рукоятки для ножей; ручки для кос; ручки для метел, половых щеток; садки для рыбы; соломинки для дегустации напитков; соты для ульев; средства укупорочные; средства укупорочные для бутылок; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное для изготовления зеркал; стержни янтарные; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; тара для перевозки стекла и фарфора; творила для известкового раствора; тесьма, плетеная из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров; украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения настенные в виде тарелок; ульи; урны похоронные; фигуры восковые; фурнитура для гробов; фурнитура для рам, для картин; фурнитура оконная неметаллическая; чаны; чучела животных; чучела птиц; шкатулки для драгоценностей; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные; экраны каминные; янтарь; ящики почтовые; ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенец.

24 -

байка; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное; [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое [за исключением бумажного]; бортовка; бумага; войлок; джерси [ткань]; дорожки для столов; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа из текстильных или пластических тканей; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси

тюлевые; зефир [ткань]; знамена; канва для вышивания или ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы; текстильные; мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни]; мешковина; молескин; [ткань]; наволочки; одеяла; одеяла пуховые; парча; перчатки туалетные; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; подкладка для шляп, текстильная; подложки для графинов [столовое белье]; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; полотенца текстильные; полотенца чайные; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное [за исключением используемого для канцелярских целей]; полотно текстильное для печатных машин; полотно; портьеры [занавеси]; саваны; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы, небумажные; сетки противомоскитные; скатерти [за исключением бумажных]; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [ткань льняная]; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани камчатные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани пеньковые; ткани подкладочные; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани тонкие для флагов; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; ткани, имитирующие

кожу животных; ткань газовая; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; ткань хлопчатобумажная полотняного переплетения; ткань шелковая "марабу"; тюль; флаги [за исключением бумажных]; фланель; фланель для санитарно-гигиенических целей; холста; чехлы для крышек туалетов тканевые; шевиот [ткань]; этикетки из текстильных материалов.