

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 08.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Optimum Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Польша (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1304876, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 29.02.2016 за №1304876 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1304876 – (1) представляет собой словесное обозначение **Dada**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 07.12.2017, знаку по международной регистрации №1304876 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на

основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени смешения:

- с товарным знаком **DADA** по свидетельству № 421240 с приоритетом

от 17.03.2000 – (2) в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;



- со знаком  по международной регистрации №1190543 с конвенционным приоритетом от 01.02.2013 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 03, 05 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации (1).

В Роспатент 08.10.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что рассматриваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2, 3) являются фонетически тождественными, они отличаются визуально в силу выполнения сравниваемых словесных элементов разными по величине буквами. Так, в знаке (1) в слове «Dada» первая буква заглавная, а остальные буквы строчные; в знаке (2) в слове «DADA» все буквы заглавные; в знаке (3) в слове «DaDa» первая и третья буквы заглавные, а вторая и четвертая буквы строчные. Кроме того, противопоставленный знак (3) является комбинированным, в котором изобразительный элемент играет важную роль, поскольку занимает доминирующее положение и выполнен в яркой цветовой гамме;

- различное написание сравниваемых словесных элементов (Dada – DADA - DaDa) приводит к тому, что сравниваемые знаки (1) и (2, 3) несходны семантически (см. информацию из электронного словаря Лингво). Так, слово «dada» означает «one's father», которое в переводе на русский язык означает «чей-то отец»; «an older brother or male cousin» - в переводе на русский язык «старший брат или двоюродный брат». Слово «Dada» означает «дадаизм, дада – направление в западноевропейском искусстве начала 20 в., характеризуется иррациональностью, бессистемностью,

отрицанием стандартов». Слово «DaDa» воспринимается, скорее всего, как восклицание «Да! Да!», что подкрепляется изобразительным элементом в форме сердца, который может восприниматься как любовь, симпатия к чему-либо;

- кроме того, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака (2) осуществляют свою деятельность в различных сегментах рынка. Правообладатель противопоставленного товарного знака (2) ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» осуществляет деятельность по производству коньяка (сведения с сайта правообладателя). В то же время заявитель не является производителем алкогольной продукции и предоставление правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации не испрашивается в отношении такого вида продукции. Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2) не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товаров одному владельцу и, следовательно, отсутствует их смешение;

- что касается противопоставленного знака (3), то товары 03, 05 классов МКТУ и товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях знаков (1) и (3), не являются однородными, так как:

- товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (3), и в перечне рассматриваемого знака (1) имеют иное назначение (для медицинских целей – не для медицинских целей), соответственно предназначены для различных потребителей и выполняют различную функцию.

- в отношении товаров 03 класса МКТУ правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку (3) не предоставлена. При этом, по мнению заявителя, заявленные товары 03 класса МКТУ не являются товарами для медицинских целей, следовательно, они имеют иное назначение, выполняют различные функции, разные каналы реализации, по сравнению с товарами 05 класса МКТУ, указанными в перечне рассматриваемого знака (1), следовательно, товары 03 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ – неоднородны;

- заявитель также отмечает, что в отношении товаров 16 класса МКТУ правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку (3) не

предоставлена, следовательно, данный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку (1) в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному лицу;

- кроме того, заявитель отмечает, что является правообладателем знака «dada» по международной регистрации №1353485 – (4), в том числе отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1304876 в отношении всех товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил сведения по международным регистрациям (1) и (4).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.02.2016) приоритета знака по международной регистрации №1304876 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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).

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1304876 – (1) представляет собой словесное обозначение **Dada**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в котором первая буква заглавная, остальные буквы строчные.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны:

- товарный знак **DADA** по свидетельству №421240 с приоритетом от 17.03.2000 – (2), который представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ;



- знак  по международной регистрации №1190543 с конвенционным приоритетом от 01.02.2013 – (3), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DaDa», выполненный буквами латинского алфавита, в котором первая и третья буквы заглавные, вторая и четвертая буквы строчные. Правовая охрана знаку (3) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики рассматриваемый знак (1) и противопоставленные знаки (1,2) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы (Dada – DADA - DaDa), что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства (данный вывод заявителем не оспаривается).

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Согласно словарно справочным источникам информации слово «Dada» в переводе с английского языка на русский язык означает 1. (детское) папа, папочка. 2. Дадаизм, дада (направление в западноевропейском искусстве начала 20в., см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>). Слово «DADA» противопоставленного знака (2), выполненное буквами латинского алфавита, может восприниматься в тех же значениях. Что касается довода заявителя относительно того, что словесный элемент «DaDa» противопоставленного знака (3) воспринимается как восклицание «Да! Да!», то он не может быть признан убедительным, поскольку слово «DaDa» выполнено буквами латинского алфавита и не содержит пробела и знаков препинания.

В силу указанного сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации.

Исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке (3) изобразительного элемента и использование в написании словесных элементов (Dada – DADA - DaDa) строчных и заглавных букв в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического тождества словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнение перечней товаров 16 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

- 16 класса МКТУ «Disposable pads of paper for diaper changing; babies' nappies of paper and cellulose (disposable) / одноразовые бумажные подгузники; пеленки/подгузники детские из бумаги и целлюлозы (одноразовые)».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ «пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые».

Сопоставляемые товары 16 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному виду товаров (гигиенические средства), имеют одно назначение (для личной гигиены) и соответственно один круг потребителей, в связи с чем потребитель может идентифицировать источник происхождения товаров как один и тот же.

Сравнение перечней товаров 03, 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

- 03 класса МКТУ «Children's cosmetics, cosmetic pads and wipes for children, cotton buds for cosmetic purposes for children, pre-moistened wipes for children / детские косметические средства, косметические прокладки/подушечки/салфетки и средства для вытираания/протирания для детей, ватные тампоны/палочки для косметических целей для детей, предварительно увлажнённые салфетки для детей»;

- 05 класса МКТУ «Babies' napkins / подгузники/пеленки детские»;

Правовая охрана противопоставленному знаку (3) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «preparations hygieniques a usage medical / гигиенические препараты для медицинских целей».

Указанные выше товары 03, 05 классов МКТУ знака (1) и товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака (3) однородны, поскольку относятся к одному виду товаров – гигиенические средства, имеют одно назначение, в частности, для ухода за кожей, широкий круг потребителей, основным каналом сбыта средств гигиены являются хозяйствственные, парфюмерные магазины и аптеки.

Принимая во внимание относимость сопоставляемых товаров к одному виду, общее функциональное назначение, потребительские свойства, взаимодополняемость и общие каналы реализации, данные товары могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков (2, 3) и заявитель используют свои товарные знаки в разных сферах деятельности, то следует отметить, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (2, 3) и в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1).

Что касается ссылки заявителя на наличие знака (4), то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1304876 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №421240 и по международной регистрации №1190543 в отношении однородных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2018, оставить в
силе решение Роспатента от 07.12.2017.**