

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, рассмотрела возражение от 15.06.2015, поданное Новиковым Романом Александровичем, Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729571, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013729571 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.08.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 16 и услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из фантазийного слова «**Del'or**», выполненного оригинальным шрифтом, и словосочетания «**physical solutions**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного под обозначением «**Del'or**».

Роспатентом 30.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что словесный элемент «**Del'or**» заявленного обозначения может быть воспринят как имитация известного товарного знака «**Dior**», товары и услуги, для

индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение, могут быть восприняты потребителем как товары и услуги, произведенные известным парфюмерным домом «Christian Dior» или при его согласии, что не соответствует действительности. Следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным товарным знаком «ДЕЛОР» по свидетельству №490485 [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, с товарными знаками «Del'ar», «DEL'AR ДЭЛ'АР» по свидетельствам №№456999, 376317, 332964 [2–4] в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, товарными знаками «Компания ДИЛОР»/«DEELOR Company» по свидетельствам №№263450, 259807 [5–6] в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**physical solutions**» (в переводе с английского языка – физические растворы – образуемые без реакции растворяемого вещества с растворителем) (см. Интернет, Словари. Яндекс) не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2015 возражении от 15.06.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из двух частей - Del и or, разделенных апострофом, из которых del – это слитная форма предлога de и артикля el (исп. язык), а or – золотой (англ. яз.);
- заявленное обозначение не воспринимается как имитация знака DIOR, это является субъективным мнением экспертизы;
- заявитель является обладателем исключительного права на знак «Del'or physical solution» по международной регистрации №1192621, которому предоставлена охрана во Франции, Германии, Италии, которые являются признанными лидерами по производству косметических средств в мире;

- заявленное обозначение широко используется заявителем для маркировки произведенных им косметических товаров и продвижения их на российском потребительском рынке, что подтверждает отсутствие у заявителя потребности использовать деловую репутацию фирмы Christian Dior;

- заявитель создал, используя производственные мощности своих деловых компаньонов из Израиля и Италии, линейку новых косметических средств; по договоренности с фирмой LEOREX Ltd.ID, зарегистрированной в Израиле, и ее филиалом в Италии заявитель производит на ее фабриках косметические средства, поставляемые в Россию под марками «Del'or» и «Golden Matrix»(заявка №2013738960);

- к возражению приложены материалы, свидетельствующие о широком распространении косметической продукции под заявленным обозначением, значительных финансовых затратах на рекламу продукции и подтверждают высокую различительную способность заявленного обозначения на дату подачи заявки;

- в противопоставленном экспертизой товарном знаке «ДЕЛОР» по свидетельству №490485 указаны товары 05 класса МКТУ – гербициды, фунгициды, инсектициды, которые не являются однородными товарам «диетическое питание, вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, детское питание», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака;

- сравниваемые обозначения «Del'or physical solution» и «Компания ДИЛОР, DEELOR Company»(свидетельства №№263450, 259807) отличаются и словесными элементами и изобразительными, в целом производят разное зрительное впечатление, товары 16 класса МКТУ, указанные в их перечнях, являются неоднородными;

- противопоставленный товарный знак «ДЭЛ' AP DEL' AR» зарегистрирован для ароматических веществ, заявитель не возражает против исключения этих товаров из заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ, о чем было указано в ответе на уведомление экспертизы.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.08.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указание состава сырья.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из словесных элементов «**Del'or**» и «**physical solution**», выполненных буквами латинского алфавита и расположенных на двух строках, причем словесное обозначение «**physical solution**» выполнено буквами, значительно меньшего размера по сравнению с обозначением «**Del'or**», которое выполнено оригинальным шрифтом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03, 05, 10, 16 и услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Словесное обозначение «**physical solution**» является неохраняемым обозначением на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку с учетом его смыслового значения (в переводе с английского языка означает «физические растворы, образуемые без реакции растворяемого вещества с растворителем» или

«физические решения») это обозначение указывает на свойства и назначение товаров, что заявителем не оспаривается.

Анализ словарно-справочных источников показал, что обозначение «**Del'or**» не имеет смыслового значения (см. Яндекс. Словари) и является фантазийным по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака, то есть не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).


В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку может быть воспринято потребителем как имитация известного товарного знака «**Dior**» ввиду сходного звучания обозначений «**Del'or**» и «**Dior**» необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение «**Del'or physical solutions**» не вызывает ассоциаций с со знаком «**Dior**», поскольку они не являются сходными фонетически, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков. Отсутствует также фонетическое сходство обозначений «**Del'or**» (Дэл'ор или Дэль'ор) и «**Dior**» (Диор) за счет различного звучания их начальных частей, а также с учетом того, что сравниваемые обозначения имеют короткий звуковой ряд, в котором каждый звук имеет существенное значение для создания звукового образа обозначения. Кроме того, обозначение «**Del'or**» является фантазийным, а «**Dior**» представляет собой фамилию всемирно известного модельера Кристиана Диора. Также следует отметить, что согласно представленным заявителем материалам, заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана на территории Франции, Италии и Германии, что подтверждается международной регистрацией №1192621, которая свидетельствует о том, что патентные ведомства указанных стран также не считают сравниваемые обозначения сходными. В связи с отсутствием сходства заявленного обозначения и знака «**Dior**» нет оснований полагать, что товары, маркированные заявленным обозначением, будут восприняты потребителем как товары, произведенные компанией Parfums Christian Dior, а не заявителем.


Таким образом, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


В качестве еще одного основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729571 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ДЕЛОР», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом. Указанный знак зарегистрирован для товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Товарный знак [2]  представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латиницы и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Товарные знаки [3-4] являются словесными и представляют собой обозначения «ДЭЛ'АР DEL'AR», расположенные на двух строках и выполненные стандартным шрифтом. Знаки зарегистрированы для товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [5]  является комбинированным и состоит из словесных обозначений «Компания» и «ДИЛОР», расположенных одно над другим, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения буквы «D». Знак выполнен в черном, белом, сером цветовом сочетании. Слово «Компания» является неохраняемым элементом знака. Регистрация знака произведена в отношении товаров 02, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [6]  представляет собой словесное обозначение, в котором элемент «DEELOR» выполнен оригинальным шрифтом, а слово «Company» (означающее в переводе с английского языка «компания») - стандартным шрифтом буквами значительно меньшего размера и включено в

товарный знак как неохраняемый элемент. Знак зарегистрирован для товаров 02, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-6] показал следующее.

Заявленное обозначение «**Del'or**» и противопоставленные знаки «**ДЕЛОР**», «**Del'Ar**», «**ДЭЛ'АР DEL'AR**» [1-4] имеют совпадающий [1] или близкий [2-4] состав звуков, одинаково расположенных относительно друг друга в обозначениях, что свидетельствует об их фонетическом сходстве. Выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита сближает их визуально. Оценить сходство обозначений по семантическому признаку сходства не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

Анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы товарные знаки [1-4], показал, что часть товаров и услуг заявленного перечня является однородной товарам и услугам противопоставленных знаков, в частности, товары 03 класса МКТУ – «ароматизаторы (эфирные масла); ароматизаторы воздуха; вода ароматическая; древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами (парфюмерные изделия)» признаны однородными товарам «вещества ароматические (эфирные масла), вещества ароматические для напитков, для кондитерских изделий, масла эфирные, эссенции эфирные, масла для духов и ароматических средств», указанным в перечне товарных знаков [2-4], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров (ароматические вещества, эфирные масла, парфюмерные изделия), могут иметь одинаковое назначение и один круг потребителей; товары 05 класса МКТУ – «репелленты» заявленного перечня однородны товарам 05 класса МКТУ – «репелленты» товарного знака [1] ввиду их идентичности; услуги 35 класса МКТУ – «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе агентства по импорту-экспорту; деловая экспертиза;

демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная); исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», указанные в перечне заявки №2013729571, признаны однородными услугам 35 класса МКТУ- «демонстрация товаров; импортно-экспортные операции; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; распространение образцов; распространение рекламных материалов; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров [для третьих лиц]», указанным в перечнях товарных знаков [2-3], поскольку одна их часть совпадает по виду (например, реклама, демонстрация товаров, изучение рынка, снабженческие услуги), другая часть услуг относится к одним родовым группам (например, продвижение товаров, менеджмент в сфере бизнеса).

С учетом изложенного следует признать заявленное обозначение сходным со знаками [1-4] до степени смешения в отношении указанной части товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение не является сходным с товарными знаками [5-6], поскольку они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку они не имеют совпадающих слогов (ДЭЛЬ-ОР или ДЭЛ-ОР и ДИ-ЛОР), имеют разный состав гласных, благодаря чему фонетическое воспроизведение обозначений существенно отличается. Обозначения отличаются также по графическому признаку сходства за счет наличия в знаке [5] изобразительного элемента в виде стилизованной буквы и оригинального графического решения при выполнении словесных элементов «ДИЛОР»/«DEELOR», наличия в знаках [5-6] дополнительных слов (Компания/Company), в заявленном обозначении словосочетания «physical solutions», а также использования в обозначениях букв другого (русского) алфавита. Отсутствие смысловых значений у обозначений «Del'or», «Deelor» и «Дилор» не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Анализ перечней товаров и услуг, приведенных в заявке №2013729571 и в товарных знаках [5-6], показал, что товары 16 класса МКТУ – «бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов» и услуги 35 класса МКТУ – «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе агентства по импорту-экспорту; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная); исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и

обеспечение предпринимателей товарами)», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013729571, являются однородными товарам 16 класса МКТУ (бумага) и услугам 35 класса МКТУ (изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; обновление рекламных материалов; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]) противопоставленных товарных знаков [5-6], поскольку они относятся к одним родовым группам (бумага, продвижение товаров для третьих лиц, менеджмент в сфере бизнеса), могут иметь одинаковое назначение и один круг потребителей.

Проведенный анализ обозначений свидетельствует о том, что, несмотря на наличие в их перечнях однородных товаров и услуг, отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте в связи с тем, что обозначения не являются сходными между собой.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня.

В отношении остальной части товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013729571, оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

удовлетворить возражение от 15.06.2015, отменить решение Роспатента от 30.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729571.