

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 поступившее 16.04.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528479, поданное по поручению ООО «Реестр», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2012746430 с приоритетом от 29.12.2012 зарегистрирован 08.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №528479 на имя ООО «Профилактика», 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Декабристов, 3, стр.1,Э (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в свой состав расположенный на фоне прямоугольника серого цвета словесный элемент «ДЕЗЛИСТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, и графический элемент в виде креста, выполненный в красно-белой цветовой гамме. Словесный элемент «ДЕЗЛИСТ» выполнен с использованием шрифтов различного типа, что визуально разбивает слово на две части: «ДЕЗ» и «ЛИСТ».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №528479 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:



- ООО «Реестр» является правообладателем товарного знака  по свидетельству №536619;



- обозначение  было подано на регистрацию в качестве товарного знака 02.08.2012 по заявке №2012726760, и в результате проведенной экспертизы ему было отказано в регистрации для части заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ на основе информации, приведенной в поступивших обращениях от ООО «Профилактика» о способности этого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя;

- при этом на момент принятия решения по заявке №2012726760 об отказе в регистрации товарного знака для части заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ заканчивалась экспертиза обозначения  по заявке №2012746430, поданного на регистрацию 29.12.2012, в том числе для услуг 35 и 41 классов МКТУ;

- поскольку по заявке №2012726760 было принято решение об отказе в регистрации, обозначение  не было учтено экспертизой в качестве препятствия для регистрации обозначения ;

- обозначение  по заявке №2012746430 было зарегистрировано в качестве товарного знака, в частности, для услуг 35, 41 классов МКТУ и выдано свидетельство №528479;

- однако при рассмотрении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2012726760 экспертные выводы были признаны Роспатентом необоснованными, что послужило основанием для отмены указанного решения и регистрации товарного знака по заявке №2012726760 для услуг 35, 41

классов МКТУ, как следствие, было выдано свидетельство №536619 на этот товарный знак;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №528479 и принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак по свидетельству №536619 являются сходными до степени смешения ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «ДЕЗЛИСТ»;

- при этом абсолютно все услуги 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №528479, присутствуют в перечне услуг, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №536619;

- товарный знак лица, подавшего возражение, по свидетельству №536619 с приоритетом от 02.08.2012 имеет более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №528479 с приоритетом от 29.12.2012;

- таким образом, одновременная правовая охрана сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №536619 и №528479 не может существовать в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528479 недействительным в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены обращения от ООО «Профилактика» в рамках делопроизводства по заявке №2012726760, а также решение Роспатента от 11.02.2015 о регистрации товарного знака по заявке №2012726760, принятое по результатам рассмотрения соответствующего возражения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №528479, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела в отсутствие сторон, в установленном порядке уведомленных о дате заседания коллегии по рассмотрению поступившего

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528479, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.12.2012) правовая база для оценки его охраноспособности 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 10.05.2003 (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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №528479 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника серого цвета словесный элемент «ДЕЗЛИСТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, и графический элемент в виде креста, выполненный в красно-белой цветовой гамме. Словесный элемент «ДЕЗЛИСТ» выполнен с использованием шрифтов различного типа, что визуально разбивает слово на две части: «ДЕЗ» и «ЛИСТ». Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528479 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №536619.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №536619 является комбинированным, представляет собой квадрат голубого цвета, в верхней части которого расположены в ряд различные геометрические фигуры белого цвета (круги, многоугольники, треугольник и полукруг). Под указанными изобразительными элементами расположены словесные элементы «ДЕЗЛИСТ» и «DEZLIST», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и

латинского алфавитов белого цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

При обращении к перечням услуг 35, 41 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков установлено, что они включают идентичные услуги, такие как «ведение автоматизированных баз данных; информация и советы коммерческие потребителям; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] (35 класс МКТУ); макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных] (41 класс МКТУ)», вследствие чего вывод об их однородности не вызывает сомнений.

В свою очередь, анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, представляющих собой комбинированные обозначения и включающие в свой состав словесные и изобразительные элементы, на предмет их сходства показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

В данном случае, основную индивидуализирующую нагрузку в составе сравниваемых обозначений несут словесные элементы «ДЕЗЛИСТ» и «ДЕЗЛИСТ».

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы характеризуются тождеством звучания.

Анализ словарно-справочных источников в отношении смысловых значений сравниваемых словесных элементов показал, что слова «ДЕЗЛИСТ» и его транслитерация «DEZLIST» отсутствуют в словарях.

В этой связи следует указать, что существуют обозначения, которые отсутствуют в словарных и информационных источниках как таковые, но вместе с тем образованы путем соединения словесных элементов, имеющих смысловое значение и содержащихся в словарях. Так, в данном случае, в слове «ДЕЗЛИСТ» выделяются две части: «ДЕЗ» и «ЛИСТ».

«ДЕЗ» – сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении дезинфекционный (см. Толковый словарь Ушакова), «ЛИСТ» является многозначным, однако, необходимо учитывать, что его транслитерация «LIST» представляет собой перевод на английский язык существительного, означающего «список, перечень, реестр, регистр, каталог и др.» (см. <https://slovari.yandex.ru>).

Кроме того, обращение к материалам дела показал, что правообладатели сравниваемых обозначений используют их в наименованиях доменных имен для индивидуализации Интернет-справочников о дезинфицирующих средствах.

Совокупность изложенных обстоятельств приводит к выводу о наличии семантического сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, обусловленного подобием заложенных понятий и идей, связанных с оригинальным использованием части «ДЕЗ» в сочетании со словесным элементом «ЛИСТ». При этом, словесные элементы «ДЕЗЛИСТ» / «DEZLIST» сравниваемых обозначений вызывают одинаковые ассоциации, связанные с неким перечнем дезинфекционных средств.

Графический критерий имеет в данном случае второстепенное значение, поскольку именно смысловое и фонетическое тождество сравниваемых обозначений предопределяет возможность представления, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же производителю (предприятию) или исходят из одного и того же коммерческого источника. Кроме того, в сравниваемых обозначениях изобразительные элементы – геометрические фигуры и изображение креста, занимают периферийное положение, обуславливая визуальное доминирование словесных элементов.

Таким образом, принимая во внимание установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35, 41 классов МКТУ, для

маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков до степени их смешения в целом, что обуславливает правомерность доводов, изложенных в возражении, о несоответствии товарного знака по свидетельству №528479 положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528479 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.