


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 11.10.2016 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Компания «Эксперт» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735672, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2014735672 подано 22.10.2014 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735672 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивированно тем, что заявленное обозначение



«  » в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (« Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Эббей Роуд, Уатли, Ковентри КВЗ 4 ЛФ»),

Великобритания) товарным знаком « **DISCOVERY** » по свидетельству № 298842, приоритет от 27.02.2003[1].

В поступившем 11.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.03.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак [1] и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения, а их сосуществование на рынке возможно без риска введения потребителей в заблуждение;

- в возражении приведен анализ сравниваемых обозначений и сделан вывод об их несхождении;

- заявленное обозначение приобрело широкую известность в Удмуртской республике, благодаря его интенсивному использованию, и ассоциируется именно с заявителем. Согласно официальному сайту правообладателя <http://www.landrover.ru/index.html>, правообладатель - Лэнд Ровер, Бэнбьюри Роуд, Лайторн, Уорик, Уорикшир KV35 ОРГ, является производителем автомобилей - Land Rover Discovery. В то время как заявитель - ООО Научно-Производственная Компания «Эксперт» длительное время, начиная с 2011 г., занимается производством деревообрабатывающего оборудования (официальный сайт заявителя: <http://www.diskwood.ru>);

- о деятельности заявителя как производителя деревообрабатывающего оборудования представлена информация, в том числе в средствах массовой информации: в журнале «Деловой лес» №02 (158) 2014 г. (стр. 23); на интернет-портале Отраслевой газеты Северо-Запада России «Лесной регион» (ссылки на статьи: <http://lesregion.ru/main/2285-что-лучше-ленточное-или-дисквое-пиление.html> выпуск от 24 февраля 2015 г.; <http://lesregion.ru/main/1617-что-лучше-ленточное-или-дисквое-пиление.html> выпуск от 06 октября 2013 г.);

- следовательно, в результате длительного использования заявителем обозначение Discovery, в том числе и как коммерческое обозначение, приобрело различительную способность ещё до даты подачи заявки (22.10.2014), и ассоциируется до настоящего времени именно с заявителем;

- таким образом, активное позиционирование заявителем деревообрабатывающего оборудования, маркированного «Discovery. Дискосые пилорамы», свидетельствует о том, что вряд ли может произойти смешение товаров 07 класса, производителем которых является ООО Научно-Производственная Компания «Эксперт», и товаров 07 класса - автомобилей Land Rover Discovery, производителем которых является Лэнд Ровер, Бэнбьюри Роуд, Лайторн, Уорик, Уорикшир KV35 ОРГ, поскольку данные товары не имеют одинакового назначения;

- сравниваемые обозначения являются частично сходными по смысловому признаку, так как включают одно и то же слово «Discovery», и при этом обозначения не ассоциируются друг с другом, что в результате не позволяет сделать заключение об их сходстве;

- в заявленном на регистрации обозначении по заявке № 2014735672 акцент делается не только на словесный элемент Discovery, но и на изобразительный элемент в виде диска пилорамы, поэтому сравниваемые знаки не могут считаться сходными до степени смешения;

- таким образом, отсутствие сходства сравниваемых обозначений и неоднородность товаров, для которых они предназначены, говорит о том, что товарный знак по свидетельству № 298842 не может повлиять на невозможность регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака для товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014735672 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (22.10.2014) заявки № 2014735672 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 комбинированным, состоит из изобразительного и словесного элементов.

Словесный элемент состоит из слова «Discovery», выполненного с заглавной буквы, оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в цвете с переходом цвета от желтого (верхняя часть буквы) к оранжевому (нижняя часть буквы) с окантовкой.

Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения половины дисковой пилы черного цвета.

Под изобразительным и словесным элементами расположена линия, в разрыве которой находится выполненный строчными буквами кириллического алфавита словесный элемент «дисковые пилорамы». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак « **DISCOVERY** » [1] является словесным и выполнен заглавными буквами английского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный и близкий с точки зрения графического исполнения (выполнен буквами одного и того же алфавита (английского)) элемент «Discovery/DISCOVERY» («discovery» - обнаружение, открытие (см. <http://translate.academic.ru/>)).

Таким образом, в рассматриваемом случае речь идет о полном фонетическом и семантическом вхождении противопоставленного товарного знака [1], право на который принадлежит иному лицу, в заявленное обозначение.

При этом тождественный элемент является доминирующим в заявленном обозначении.

Этот вывод сделан с учетом того, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих элементов сравниваемых обозначений, коллегия считает, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком [1] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает следующее.

Товары 07 класса МКТУ заявленного перечня «станки деревообрабатывающие; пилы [машины]; машины резальные; механизмы зубчатые машин» однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «машины и станки», поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Довод заявителя о том, что правообладатель занимается производством автомобилей, неубедителен, так как сравнению подлежат перечни товаров, а товары, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, полностью охватывают товары заявленного перечня.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 07 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение по заявке № 2014735672 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В

связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 15.03.2016.