

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 01.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АдвертаМакс», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 21.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009724468/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009724468/50 с приоритетом от 05.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 14, 16, 25, 28, 33 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки заявленное обозначение состоит из словесного элемента «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА», под которым расположен словесный элемент «DIAMOND BRIDE», в переводе с английского языка означающий «бриллиантовая невеста», в транслитерации «диамонд брайд». Между словесными элементами посередине помещена наклоненная вправо черта.

Роспатентом принято решение от 21.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009724468/50 в отношении части заявленных товаров и услуг (части товаров 03 класса МКТУ, всех товаров 14, 25 и 28 классов МКТУ, части услуг 35 и части услуг 41 классов МКТУ). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16, 33, части 03 и части услуг 35 и 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, принадлежащими ООО «Русский Бриллиант», г. Ульяновск:

- «BRILLIANT», «БРИЛЛИАНТ», «DIAMOND» (свидетельства № 154883, № 307634, № 308554, № 326689, № 332251, № 359337);

- «BLACK BRILLIANT», «ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ», «BLACK DIAMOND» (свидетельства № 153342, № 172863/1, № 292525, № 312236, № 313659, № 332252);

- «RUSSIAN DIAMOND» , «РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ», «ЛЯ'РУС БРИЛЛИАНТ», «РОССИЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ» (свидетельства № 164976, № 194566, № 213916, № 268278, № 268279, № 289179, № 309722, № 315287, № 315288, № 332335, № 336782, № 348920);

- «DIAMOND'S BRILLIANCE», «DIAMOND'S SHINE» (свидетельства № 312235, № 329412);

- «ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ» (свидетельство № 296696);

- «СЛАВЯНСКИЙ БРИЛЛИАНТ» (свидетельство № 313264);

- «ГРАФСКИЙ БРИЛЛИАНТ» (свидетельство № 331822);

- «MAGIC DIAMOND» (свидетельство № 332205);

- «THE DIAMOND CROWN» (свидетельство № 332206);

- «MAY DIAMOND» (свидетельство № 333533);

- «DIAMOND DEW» (свидетельство № 333785);

- «DIAMOND FILTER АЛМАЗНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ» (свидетельство № 342971);

- «DIAMOND GROVE» (свидетельство № 356628).

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «DIAMONDBRITE» по международной регистрации № 818345, принадлежащим Jewelultra Limited, Великобритания, зарегистрированным в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.02.2011.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель обращает внимание на то, что экспертиза заявленного обозначения при условии найденных схожих и тождественных знаков проводится в отношении каждого знака отдельно;

- в статье 1483 Кодекса отсутствует такое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения как «сходство товарного знака с серией ранее зарегистрированных товарных знаков», «продолжение серии товарных знаков»;

- заявленное обозначение вызывает у потребителя образ яркой девушки, вступающей в брак, в платье, украшениях, усыпанных блестящими камнями, бриллиантами;

- противопоставленные знаки имеют семантику: «БРИЛЛИАНТ», «BRILLIANT», «БРИЛЛИАНТ DIAMOND», «DIAMOND» – обработанный алмаз, минерал; знаки «BLACK BRILLIANT», «ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ», «BLACK DIAMOND» – бриллиант, окрашенный в черный цвет; знак «ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ» – бриллиант, окрашенный в голубой цвет; знаки «РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ», «RUSSIAN BRILLIANT», «RUSSIAN DIAMOND» – бриллиант, принадлежащий русскому народу; знак «СЛАВЯНСКИЙ БРИЛЛИАНТ» – бриллиант, принадлежащий славянскому народу; знак «РОССИЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ» – бриллиант российского происхождения, находящийся в собственности России; «ГРАФСКИЙ БРИЛЛИАНТ» – бриллиант, принадлежащий графам; «DIAMOND'S SHINE» – сияние, блеск, исходящий от бриллианта; «MAGIC DIAMOND» – магический бриллиант; «THE DIAMOND CROWN» – корона, усыпанная бриллиантами; «DIAMOND DEW» – «бриллиантовая роса», образ росы, переливающейся на солнце разными цветами, в связи с чем ассоциируется с драгоценными камнями; «DIAMOND GROVE» – «бриллиантовая роща», образ рощи с драгоценными камнями вместо листьев; «DIAMOND'S BRILLIANCE» – «алмазный бриллиант», «бриллиантовый бриллиант», представляет собой фантазийное словосочетание, тавтологию; у знаков «ЛЯ'РУС БРИЛЛИАНТ», «MAY DIAMOND» – отсутствуют смысловые значения; обозначение «DIAMONDBRITE» является фантазийным, в то же время включает в себя элементы, имеющие определенное смысловое значение («Diamond» – «бриллиант», «Brite» – «короткий юмористический сюжет программы новостей»);

- в сравниваемых обозначениях отсутствует подобие заложенных понятий и идей – заявленное обозначение «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА» – это словосочетание, имеющее самостоятельное смысловое значение;

- в заявленном обозначении «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА» основным словесным элементом, на котором делается акцент, падает логическое ударение, является существительное «НЕВЕСТА», элемент «БРИЛЛИАНТОВАЯ» является прилагательным, указывающим на определенное свойство существительного, несет в себе описательный характер, то есть в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках отсутствует общий элемент, на который падает логическое ударение;

- в сравниваемых обозначениях отсутствует противоположность заложенных в обозначениях понятий;

- заявленное обозначение «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА / DIAMOND BRIDE», являющееся словосочетанием, обладающим самостоятельным смысловым значением, не является сходным с противопоставленными товарными знаками;

- с точки зрения фонетики при сравнении обозначений «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА / DIAMOND BRIDE» и противопоставленных знаков, следует отметить, что главным отличительным критерием заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков является наличие словесного элемента «НЕВЕСТА», что и определяет различие произносимых звуков, число слогов и их расположение;

- наличие дополнительного словесного элемента, образующего единое словосочетание, наличие разного количества слов, букв, слогов, а также различное расположение слов подтверждает, что заявленное обозначение не является сходным фонетически с противопоставленными товарными знаками;

- заявленное обозначение «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА / DIAMOND BRIDE» по заявке № 2009724468/50 не является сходным с противопоставленными товарными знаками по фонетическому и семантическому критериям.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение о государственной регистрации обозначения «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА / DIAMOND BRIDE» по заявке № 2009724468/50 и зарегистрировать его в отношении всех указанных в заявке товаров 03, 14, 16, 25, 28, 33 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии 17.05.2011 заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам № 295779, № 368509, № 290306, № 330344, № 314437, № 242890, № 195687, № 172863 [1];

- распечатка Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство [2];
- распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам № 383955, № 218459, № 327771, № 125346, № 398796, № 229084 [3];
- копия страниц из книги «Правила современного русского языка», Ростов-на-Дону, 2010 [4];
- копия страниц из Словаря русского языка С.И. Ожегова, Москва, 1990 [5];
- распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам № 368094, № 269191, № 229057 [6].

Также заявителем представлены следующие пояснения к указанным материалам:

- в соответствии с правилами [4] словосочетание – это сочетание двух (и более) самостоятельных слов, связанных между собой грамматически и по смыслу; по характеру связи между словами словосочетания делятся на подчинительные и сочинительные; при этом подчинительная связь объединяет главную (подчиняющую) и зависимую (подчиненную) части;
- заявленное обозначение «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕБЕСТА», включающее в себя перевод словосочетания на английский язык «DIAMOND BRIDE», относится к подчинительным словосочетаниям, где главная часть «НЕБЕСТА»/«BRIDE», в результате использования вопроса «Какая?» характеризуется прилагательным и зависимой частью, прилагательным «БРИЛЛИАНТОВАЯ», подчинительная связь которого с главной частью образуется за счет соответствующего окончания – «-ая»; словесный элемент «DIAMOND» в заявленном обозначении, в силу специфики английского языка, не имеет окончания, но также выполняет функцию прилагательного и зависимой части подчинительного словосочетания;
- главным элементом в обозначении является слово «НЕБЕСТА» («BRIDE»);
- в силу того, что слово «НЕБЕСТА» является главной частью в словосочетании, а «БРИЛЛИАНТОВАЯ» является прилагательным и зависимым словом, смысловое значение слова «НЕБЕСТА» (девушка или женщина, вступающая в брак) и определяет основное «понятие», заложенное в заявленном обозначении;
- в смысловых значениях противопоставленных товарных знаков отсутствует понятие, аналогичное понятию «невеста» или иному подобному или схожему понятию;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют абсолютно разные заложенные понятия и идеи, вследствие чего, а также в силу отсутствия других критериев, данные обозначения являются не сходными по семантическому признаку;

- эксперт при вынесении решения использовал основание для отказа, отсутствующее в действующем законодательстве;

- позиция эксперта о сходстве до степени смешения и возможном восприятии потребителем заявленного обозначения «как продолжении серии товарных знаков» не соответствует практике Роспатента (товарные знаки «DIAMOND NIGHT», «БРИЛЛИАНТОВАЯ ОРХИДЕЯ», «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВЕК», «БРИЛЛИАНТОВЫЙ АНГЕЛ», «БРИЛЛИАНТОВЫЙ МИР», «РОДНИК БРИЛЛИАНТ», «БРИЛЛИАНТ ЛЮБВИ», «БАЙКАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ», «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ», «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ», «РОДНИК БРИЛЛИАНТ», «РОДНИК БРИЛЛИАНТ» принадлежат разным лицам);

- несмотря на использование общего словесного элемента «бриллиант» и «бриллиантовый», указанные товарные знаки являются несходными по семантическому признаку в результате различия заложенных в них образов, понятий и идей.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.10.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 требованиями пункта 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 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее словесные элементы «БРИЛЛИАНТОВАЯ», «НЕБЕСТА» и «DIAMOND BRIDE», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов друг под другом. Над словосочетанием «DIAMOND BRIDE» расположена косая черта.

Решением Роспатента от 21.02.2011 заявленному обозначению было отказано в регистрации в отношении части заявленных товаров и услуг на основании существования его сходства до степени смешения с серией знаков, принадлежащей ООО «Русский бриллиант», а также сходного до степени смешения знака «DIAMONDBRITE» по международной регистрации № 818345.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные в решении Роспатента от 21.02.2011 знаки, принадлежащие ООО «Русский Бриллиант», в качестве основных индивидуализирующих элементов содержат слова «БРИЛЛИАНТ», «BRILLIANT», «DIAMOND». Причем второе из указанных слов является транслитерацией, а третье – переводом слова «БРИЛЛИАНТ».

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что товарные знаки, принадлежащие ООО «Русский Бриллиант», представляют собой совокупность знаков, в которую входят слова «БРИЛЛИАНТ» / «BRILLIANT» / «DIAMOND».

При этом характер использования данных слов в противопоставленных знаках различен. В частности, в словосочетаниях, составляющих основу части противопоставленных знаков, слово «DIAMOND» используется и как существительное, и как прилагательное.

В силу своей семантики (БРИЛЛИАНТ – алмаз, которому посредством обработки придана специальная форма, максимально выявляющая его естественный блеск), данное слово является запоминающимся и вызывает яркие образы при его восприятии.

Полное вхождение слов «DIAMOND» / «БРИЛЛИАНТОВАЯ» в заявленное обозначение обеспечивает его сходство с указанными знаками по семантическому признаку сходства, а также фонетически сближает сравниваемые обозначения.

Что касается довода о различной семантике заявленного обозначения и противопоставленных знаков, следует отметить, что поскольку слово «DIAMOND» / «БРИЛЛИАНТОВАЯ» употреблено в заявленном обозначении в переносном значении (невеста буквально не может быть сделана из бриллианта), то образы и ассоциации, вызываемые фантазийным словосочетанием, не являются однозначными. В то же время словесный элемент «DIAMOND» представляет собой зарегистрированный товарный знак, принадлежащий ООО «Русский бриллиант», что приводит к указанию заявителем в составе своего обозначения чужого товарного знака.

Что касается визуального сходства, следует отметить, что во всех сравниваемых знаках графика имеет второстепенное значение, в силу чего некоторые графические отличия сопоставляемых знаков являются несущественными и не оказывают принципиального влияния на запоминание знаков потребителями.

В отношении довода заявителя о том, что в законодательстве отсутствует такое основания для отказа в регистрации, как сходство с серией знаков, необходимо отметить следующее.

ООО «Русский бриллиант» является владельцем, в частности, 36 противопоставленных в решении Роспатента знаков, содержащих в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «БРИЛЛИАНТ» / «BRILLIANT» / «DIAMOND».

Так, правовая охрана двадцати из них действует в отношении товаров 33 класса МКТУ, что позволяет говорить о том, что новое обозначение, содержащее словесный элемент «DIAMOND», может рассматриваться как продолжение соответствующей совокупности знаков одного лица. Следовательно, регистрация заявленного обозначения для однородных товаров 33 класса МКТУ будет способствовать смешению заявленного обозначения с противопоставленными знаками, что приводит к его несоответствию требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом Кодекс не содержит нормы, предписывающей проведение экспертизы заявленного обозначения в сравнении с каждым из противопоставленных знаков, составляющих целую совокупность, в отдельности.

Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется со знаками, принадлежащими ООО «Русский бриллиант» в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 818345 показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 818345 представляет собой словесное обозначение «DIAMONDBRITE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Словесный элемент заявленного обозначения, выполненный в латинице, может произноситься как [дай-монд брайд], что следует из правил чтения в английском языке и заявителем не оспаривается. Противопоставленный знак, следуя той же логике, произносится как [дай-монд брайт]. При этом последний звук является глухим, что приводит к фонетическому тождеству при произношении сравниваемых элементов. Таким образом, указанные словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений фонетически либо тождественны, либо отличаются только последним звуком. Данный вывод позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку выполненная в латинице часть заявленного обозначения несет такую же индивидуализирующую нагрузку, как и часть, выполненная в кириллице, являющаяся простым переводом.

При этом фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о возможности смешения сопоставляемых знаков, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

Анализ смыслового значения сравниваемых элементов показал, что словесный элемент «DIAMOND» и его лексическое значение (*бриллиант*) широко известны российскому потребителю. Изложенное, а также высокая степень фонетического сходства снижают значение семантики вторых частей сравниваемых обозначений.

С точки зрения графического критерия, сходство обозначений обусловлено их выполнением простыми заглавными буквами при использовании стандартного шрифта и букв латинского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение «БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА / DIAMOND BRIDE» и противопоставленный знак «DIAMONDBRITE» являются сходными, несмотря на их небольшие отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Что касается однородности товаров/услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров/услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что рассматриваемое возражение от 01.04.2011 не содержит какой-либо аргументации, оспаривающей выводы экспертизы в этой части.

Вместе с тем, анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Часть заявленных товаров 03 класса МКТУ, относящихся к группе товаров «средства моющие и очищающие, абразивы», действительно является однородной товарам 03 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации № 818345.

Товары 16 класса МКТУ, указанные в заявке № 2009724468/50, являются однородными товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 309722, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Как указано выше, в отношении товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, следует отметить, что они совпадают или соотносятся как род-вид с товарами 33 класса МКТУ, указанными в перечнях двадцати противопоставленных знаков.

Что касается услуг 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2009724468/50, то в решении Роспатента от 21.02.2011 справедливо приведен перечень тех, которые не являются однородными услугам 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанным

в перечнях противопоставленных знаков (свидетельства № 194566, № 213916, № 268278, № 268279, № 289179, № 348920).

Таким образом, у Палаты по патентным спорам нет оснований для изменения решения Роспатента от 21.02.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009724468/50.