

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 31.08.2006, поданное фирмой Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 05.06.2006 (далее – решение экспертизы ФИПС) о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Diadent» по международной регистрации №842754, при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака «Diadent» по международной регистрации №842754 является фирма Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия (далее - правообладатель).

Правовая охрана знака «Diadent» испрашивается на территории Российской Федерации с 17.03.2005 в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой ФИПС 05.06.2006 было вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку для товаров 21 класса МКТУ.

В отношении товаров 03, 05 классов МКТУ экспертиза приняла решение об отказе в регистрации данного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктов 2.8 (2.8.1), 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В решении экспертизы указывается, что обозначение «Diadent» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц товарными знаками:

- «ДИНАДЕНТ» по свидетельству №263664 [1] с приоритетом от 21.03.2003;
- «ДиаДЭНС ДиаDЭНС DiaDENS» по свидетельству №267158 [2], с приоритетом от 03.03.2003.

Сходство знака по международной регистрации №842754 и противопоставленных товарных знаков [1], [2] обосновано фонетическим сходством их словесных элементов. В отношении однородности товаров экспертизой ФИПС отмечено, что такие товары как «зубные порошки и пасты», относящиеся к 03 классу МКТУ товарного знака по свидетельству №267158 [2], являются однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в международной регистрации №842754. В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ отмечается, что они однородны товарам «клеи для зубных протезов» товарного знака по свидетельству №263664 [1].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.08.2006, существо доводов которого сводится к следующему:

- обозначения «Diadent» и «ДИНАДЕНТ» [1] фонетически не сходны, поскольку могут быть по-разному произнесены;
- заявленное обозначение имеет два варианта прочтения: «дайедент» или «диадент», тогда как выполненный буквами русского алфавита товарный знак [1] не имеет вариантов прочтения;
- выполнение словесных элементов буквами различных алфавитов также обеспечивает визуальное несходство знаков;
- словесные элементы «ДИНАДЕНТ» и «Diadent» не имеют смыслового значения;
- однако слово «Diadent» может быть воспринято как значимое, в силу наличия приставки «dia», входящей в ряд иностранных слов: «диалект», «диалог», «диагноз», «диатез»;

- кроме того, элемент «dent» знаком российскому потребителю, так как в русском языке имеется слово «дантист».

При сравнении обозначения «Diadent» и противопоставленного товарного знака «ДиаДЭНС ДиаDЭНС DiaDENS» [2] указано, что:

- фонетическое различие знаков «Diadent» и «ДиаДЭНС ДиаDЭНС DiaDENS» [2] объясняется тем, что ударение в данных элементах падает на второй слог, последние буквы которого разные («т» и «с»);

- знак по международной регистрации №842754 включает одно слово «Diadent», выполненное буквами латинского алфавита, в котором только первая буква заглавная, тогда как противопоставленный товарный знак [2] представляет сочетание трех слов, выполненных оригинальным шрифтом буквами разного размера и алфавита и расположенных одно под другим, что свидетельствует о визуальном различии знаков;

- словесные элементы товарного знака [2] не имеют смыслового значения, при этом к слову «diadent» могут быть применены все изложенные выше при сравнении с товарным знаком «ДИНАДЕНТ» аргументы;

- таким образом знаки «Diadent» и «ДиаДЭНС ДиаDЭНС DiaDENS» [2] семантически не сходны;

- правовая охрана знака «Diadent» испрашивается в отношении специфических товаров 05 класса МКТУ – «клеящие вещества для зубных протезов», потребителем которых являются пожилые люди, внимательно относящиеся к выбору товара;

- также в перечне рассматриваемой международной регистрации товары 03 класса МКТУ - «препараты для чистки протезов, зубные порошки и пасты, препараты для ухода за полостью рта для медицинских целей»;

- в свидетельствах [1], [2] указаны товары 03 класса МКТУ – «лосьоны для волос, средства косметические» и товары 05 класса МКТУ – «препараты ветеринарные, средства, способствующие пищеварению»;

- исходя из перечня товаров, очевидно, что круг потребителей данных товаров различен;

- также различны места реализации перечисленных товаров, так, товары «клеящие вещества для зубных протезов, а также средства для их очистки» продаются только в аптеках или специализированных медицинских учреждениях, в то время как товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, могут продаваться в различных отделах магазинов и супермаркетов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы ФИПС и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации №842754.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необудительными в виду нижеследующего.

С учетом даты (17.03.2005) международной регистрации №842754 правовая база для оценки её охраноспособности включает отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава

гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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).

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Словесное обозначение «Diadent» по международной регистрации №842754 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета с использованием заглавной буквы «D».

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя других лиц товарных знаков [1], [2].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ДИНАДЕНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак [2] также является словесным и состоит из трех словесных элементов «ДиаДЭНС ДиаДЭНС DiaDENS», расположенных друг под другом. В силу расположения словесных элементов на трёх строках, каждое из слов

воспринимается как самостоятельный элемент. Однако по сути, эти слова представляют собой три варианта выражения буквами различных алфавитов одного и того же звуко сочетания.

Сравнительный анализ знака «Diadent» и обозначения «ДИНАДЕНТ» [1] по звуковому фактору сходства показал наличие в них фонетически совпадающих начальных (ди-) и конечных (-адент) частей, близость состава гласных и согласных звуков, расположенных в одном порядке, что является основанием для вывода о фонетическом сходстве знаков. Присутствие во втором слове слова «ДИНАДЕНТ» буквы «Н» не оказывает решающего влияния на фонетическое различие данных обозначений.

Также следует констатировать фонетическое сходство исследуемого знака и противопоставления «ДиаДЭНС ДиаDЭНС DiaDENS» [2]: имеет место звуковое тождество начальных частей слов (совпадает 6 букв из 7), одинаковое число слогов, близость состава согласных и тождество состава гласных звуков.

Что касается визуального сходства, то следует согласиться с мнением заявителя об отсутствии графического сходства, поскольку обозначения выполнены буквами разных алфавитов и не имеют характерных графических особенностей, определяющих общее сходное зрительное впечатление.

Отсутствие визуального сходства, которое в данном случае играет второстепенную роль, при установленном фонетическом сходстве сравниваемых обозначений не позволяет признать их несходными в целом.

В смысловом отношении словесные элементы «Diadent», «ДИНАДЕНТ», «ДиаДЭНС ДиаDЭНС DiaDENS» не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет оценить исследуемые словесные обозначения по семантическому критерию сходства и сделать вывод об их смысловом сходстве, либо различии. Доводы заявителя о восприятии российским потребителем словесного элемента Diadent в качестве значимого слова материалами возражения не доказано.

Поскольку звуковое сходство является самостоятельным критерием сходства, который может учитываться на основании пункта 14.4.2.2. Правил в отдельности от других критериев, то фонетическое сходство сопоставляемых знаков обуславливает их сходство в целом.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков и, следовательно, шире диапазон товаров, которые можно рассматривать как однородные.

В результате сравнения перечня товаров 03 класса МКТУ - «препараты для чистки зубных протезов, зубные порошки, пасты, препараты для ухода за полостью рта не для медицинских целей», в отношении которых испрашивается правовая охрана знака «Diadent» по международной регистрации №842754 и товаров 03 класса МКТУ «мыла; зубные порошки и пасты», противопоставленного товарного знака [2], установлено, что они относятся к одному и тому же роду (препараты для ухода за полостью рта), имеют одинаковое функциональное назначение (очищение), а также сходные условия реализации.

В перечне товарного знака [1] указаны товары 05 класса МКТУ - «клеи для зубных протезов» которые совпадают по виду, назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, товарам данного класса «клеящие вещества для зубных протезов», представленным в международной регистрации №842754.

Таким образом, знак «Diadent» по международной регистрации №842754 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на территории Российской Федерации товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 05.06.2006.

