

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.05.2013, поданное компанией «Daimler AG», Германия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1080072, при этом установлено следующее.

Словесный знак «DIAMOND VALUE PARTS» с конвенционным приоритетом от 07.10.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 06.04.2011 за № 1080072 в отношении товаров 09, 11, 12 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.02.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1080072 для части заявленных товаров 09, 11 и 16 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что обозначение «DIAMOND VALUE PARTS» в отношении однородных товаров 09, 11 и 16 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «DIAMOND», свидетельство № 209577, приоритет от 20.04.1999, «ИНДЕЗИТ КОМПАНИ С.п.А.», товары 11 класса МКТУ [1];

- «Diamond», свидетельство № 128900, приоритет от 10.06.1993, ООО «Фирма Диамонд», товары 09 класса МКТУ [2];
- «Диамонд», свидетельство № 129803, приоритет от 07.06.1993, ООО «Фирма Диамонд», товары 09 класса МКТУ [3];
- «DIAMOND», международная регистрация № 845270, приоритет от 23.12.2003, «Elopak Systems AG», товары 16 класса МКТУ [4].

В заключении экспертизы проведен подробный анализ сходства знаков, а также указано, что отличие сравниваемых знаков заключается лишь в элементе «VALUE PARTS», который не занимает доминирующей позиции и не придает знаку дополнительной различительной способности. Кроме того, отмечено, что письменное согласие, о котором сообщает заявитель, не было им представлено.

В палату по патентным спорам 20.05.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знаку было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении следующих товаров: 09 класс МКТУ – «оборудование для обработки информации и компьютеры» (data processing equipment and computers); 11 класс МКТУ - «аппараты для освещения и нагрева» (apparatus for lighting, heating); 16 класс МКТУ - «картон и изделия из этого материала, не относящиеся к другим классам; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам» (cardboard and goods made from this material, not included in other classes; plastic materials for packaging (not included in other classes);

- от владельца противопоставленного товарного знака [1] было получено письменное согласие на регистрацию знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, которые предназначены для использования в автомобилях, т.е. правовая охрана знаку по международной регистрации № 1080072 может быть предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ: «осветительные, нагревательные и охлаждающие устройства для автомобилей»;

- знак по международной регистрации № 1080072 не является сходным с противопоставленными знаками [2, 3] в силу фонетических (разные количество и состав слогов и звуков), графических (различное общее зрительное впечатление) и

смысловых (переводы сравниваемых обозначений: «части бриллиантового достоинства» и «алмаз, бриллиант») отличий. Чтобы усилить различия между сопоставляемыми знаками заявитель сокращает перечень товаров 09 класса МКТУ, а именно просит предоставить правовую охрану в отношении товаров 09 класса МКТУ: «оборудование для обработки информации и компьютеры для автомобилей». Данное уточнение дополнительно усиливает различные смысловые значения, поскольку под частями (parts) будут пониматься исключительно элементы оборудования автомобилей;

- заявитель обращает внимание, что «Даймлер АГ» - это немецкий автомобилестроительный концерн, крупнейшая по обороту компания Германии (далее приведены подробные сведения о деятельности заявителя). В отношении же правообладателя противопоставленных знаков [2, 3] известно, что он занимается поставкой, монтажом и техническим обслуживанием телекоммуникационного оборудования. Указанное свидетельствует о различных видах деятельности владельцев сравниваемых знаков, а предлагаемые ими товары и услуги имеют различных потребителей и удовлетворяют различные потребности. Кроме того, регистрация знака возможна при наличии согласия правообладателя противопоставленных знаков.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия заключения экспертизы (1);
- распечатки сравниваемых знаков (2);
- оригинал письма-согласия от компании «ИНДЕЗИТ КОМПАНИ С.п.А.» с переводом (3);
- сведения об ООО «Фирма Диамонд» (4).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1080072 в отношении следующих товаров:

09 класс МКТУ - «Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения,

сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения (не включенные в другие классы); аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации; оборудование для обработки информации и компьютеры для автомобилей; оборудование для тушения огня» (Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments (not included in other classes); apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data media; data processing equipment and computers for automobiles; fire-extinguishing apparatus);

11 класс МКТУ - «Осветительные, нагревательные и охлаждающие устройства для автомобилей» ((Lighting, heating and refrigerating apparatus for automobiles);

12 класс МКТУ - «Транспортные средства; средства наземного транспорта» (Vehicles; apparatus for locomotion by land);

16 класс МКТУ - «Бумага, не относящаяся к другим классам; печатная продукция» (Paper, not included in other classes; printed matter (printing products)).

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.10.2010) международной регистрации № 1080072 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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.

Знак «DIAMOND VALUE PARTS» по международной регистрации № 1080072 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09, 11 и 16 классов МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный товарный знак «DIAMOND» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «*Diamond*» [2] является комбинированным и представляет собой подчеркнутое слово «Diamond», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «D» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «*ДИАМОНД*» [3] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Д» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «DIAMOND» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1080072 содержит элементы «DIAMOND» и «VALUE PARTS». При этом слово «diamond» в переводе с английского языка означает «алмаз, бриллиант», а элемент «VALUE PARTS» является устойчивым выражением английского языка и обозначает «совокупности значений». Необходимо отметить, что слово «DIAMOND» занимает первоначальную позицию и несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке.

Целесообразно также указать, что противопоставленные знаки [2, 3] принадлежат одному правообладателю и представляют собой транслитерацию друг друга.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что довод заявителя о том, что словосочетание «DIAMOND VALUE PARTS» может восприниматься как «части бриллиантового достоинства» не основано на словарных данных английского языка.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1080072 и противопоставленных знаков [1-4] показал, что они являются сходными в силу того,

что содержат в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) тождественный или близкий элемент «DIAMOND/Diamond/Диамонд», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку незначительная стилизация шрифта (буквы четко очерчены и легко прочитываются) в противопоставленных знаках, а также наличие в знаке по международной регистрации элемента «VALUE PARTS» не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на принципиальное различие знаков.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в целом знак по международной регистрации № 1080072 и противопоставленные знаки [2, 3] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Относительно однородности товаров 09, 11 и 16 классов МКТУ коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 09, 11 и 16 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку относятся: 09 (к оборудованию для обработки информации), 11 (к устройствам для освещения, нагрева и охлаждения), 16 (к бумаге, картону и изделиям из них, упаковочным материалам, в том числе пластмассовым), т.е. имеют одно назначение, могут иметь одинаковые условия производства и сбыта, а также круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие (3) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1080072 в отношении товаров 11 класса МКТУ «осветительные, нагревательные и охлаждающие устройства для автомобилей (lighting, heating and refrigerating apparatus for automobiles)».

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1080072 и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 20.05.2013.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1080072 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Следует обратить внимание, что в возражении указано на то, что правовая охрана может быть предоставлена с согласия правообладателя противопоставленных знаков [2, 3], однако какого-либо документа, который свидетельствовал бы о том, что такое согласие выражено, в материалах возражения отсутствует.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что в возражении отсутствуют какие-либо доводы относительно противопоставленного знака [4].

С учетом изложенного, правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена знаку по международной регистрации № 1080072 только в отношении товаров 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и товаров 11 класса МКТУ: «appareils d'éclairage, de chauffage et de réfrigération pour automobiles».

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

удовлетворить возражение от 20.05.2013, отменить решение Роспатента от 06.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1080072 в отношении товаров 11 класса МКТУ: «appareils d'éclairage, de chauffage et de réfrigération pour automobiles» и товаров 12 класса МКТУ.