

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 03.05.2011, поданное ООО «ВЕСТА-МЕЙН» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721762/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009721762/50 с приоритетом от 07.09.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «DIAMONDLIGHT», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.01.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721762/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что:

- «заявленное обозначение представляет собой слитное написание наименования новейшего оборудования для ювелирных магазинов DIAMOND LIGHT, производимого лидирующей в этой отрасли японской компанией Nichia

(сайты <http://www.magazine-svet.ru/>, <http://www.hiled.ru/>). В связи с чем регистрация заявленного обозначения для товаров 09, 11 классов и связанных с ними услуг 37, 40, 42 классов МКТУ на имя заявителя (ООО «ВЕСТА МЕЙН», Москва) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг;

- кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: «DIAMONDSURE», свидетельство №159861 и «DIAMONDVIEW», свидетельство №159862 с приоритетами от 21.08.1996 (срок действия регистраций продлен до 21.08.2016, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.05.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721762/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на Интернет сайте www.magazine-svet.ru/ присутствует информация только о том, что компания Nichia Corporation является мировым лидером в производстве люминофоров, а также создателем сверхъярких светодиодов, при этом люминесцентные материалы выпускаются под торговой маркой «Ultra Glow». Под какой торговой маркой выпускаются светодиоды и люминофоры не указано. При этом ни люминофор, ни светодиод не являются источниками света;

- администратором сайта www.hiled.ru/, на который ссылается экспертиза, является сам заявитель. На указанном сайте размещена рекламная информация об источнике света «DIAMOND LIGHT» (при производстве которого используются разработки компании Nichia Corporation) и системе освещения «DIAMOND LIGHT» для ювелирных магазинов;

- по мнению заявителя, регистрация обозначения «DIAMONDLIGHT» на имя ООО «ВЕСТА-МЕЙН» в отношении всех заявленных товаров и услуг будет соответствовать нормам действующего законодательства.

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ так как:

- сравниваемые обозначения не сходны по семантическому критерию сходства, поскольку в переводе с английского языка обозначения «DIAMONDSURE» и «DIAMONDVIEW» могут быть переведены как «бриллиантовая уверенность» и «бриллиантовый взгляд», а рассматриваемое обозначение «DIAMONDLIGHT» - как «бриллиантовый свет»;

- заявитель также обращает внимание, что «более сильными формантами в сравниваемых обозначениях являются SURE, VIEW и LIGHT, так как на текущий момент времени на территории РФ действует достаточно большое количество зарегистрированных товарных знаков с обозначением «DIAMOND». Указанные форманты не являются сходными между собой по всем трем критериям сравнения словесных обозначений».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721762/50 в отношении всех заявленных товаров 09, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель с материалами возражения и на заседаниях коллегий, состоявшихся 12.06.2011 и 30.06.2011 представил следующие документы:

- справочные материалы из сети Интернет - [1];
- информационные материалы о зарегистрированных товарных знаках с обозначением DIAMOND - [2];
- информационные материалы о доменах HILED.RU, LUX-FAIR.RU, LECADEAU.RU - [3];
- распечатки с сайта www.hiled.ru/ www.lux-fair.ru/ www.lecadeau.ru/ <http://www.j-r.ru/> - [4];
- информационные материалы о товарных знаках: «HILED technologies» по свидетельству №412152; «Торговая компания «ВЕСТА» по свидетельству №267287; «LeCadeau» по свидетельству №240054, «ЛЕКАДО», по свидетельству №247427; изобразительного товарного знака по свидетельству №308266 - [5];
- копии страниц журнала «HILED technologies» - [6];
- фотографии товара (источник света) и его упаковки - [7];

- копии договоров - [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (07.09.2009) поступления заявки №2009721762/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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;
- 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2009721762/50 представляет собой словесное обозначение «DIAMONDLIGHT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленное на заседании коллегии, состоявшемся 22.06.2011, ходатайство, в котором заявитель выразил отказ оспаривать решение Роспатента в части соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №159861, №159862.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве основания для отказа экспертизой были противопоставлены сведения из сети Интернет (сайты <http://www.magazine-svet.ru/>, <http://www.hiled.ru/>), согласно которым под обозначением DIAMOND LIGHT японской компанией Nichia производятся источники света.

Вместе с тем анализ представленных заявителем и противопоставленных экспертизой материалов показал следующее.

На момент заседания коллегии, состоявшейся 30.06.2011, на сайте <http://www.hiled.ru/>, на который ссылается экспертиза, а также в журналах «HILED technologies», содержится следующая информация. Так, в частности, отмечено, что новым проектом HILED technologies стало создание источника света DIAMOND LIGHT, который разработан на основе светодиодов последнего поколения, предназначенного специально для подсветки ювелирных изделий. Ювелирный лоток, комплектующийся светодиодной лампой DIAMOND LIGHT, позволяет раскрыть каждое достоинство выставляемых изделий и максимально эффектно презентовать их клиенту. Первыми, кто воспользовался системой, созданной на основе DIAMOND LIGHT, стали бутики LeCadeau.

При этом, материалы [3, 6] свидетельствуют о том, что сайт <http://www.hiled.ru/> зарегистрирован на имя заявителя и учредителем журнала «HILED technologies» также является заявитель.

Согласно представленным материалам [5] товарные знаки: «HILED technologies» по свидетельству №412152; «Торговая компания «ВЕСТА» по свидетельству №267287; «LeCadeau» по свидетельству №240054; изобразительный товарный знак по свидетельству №308266 зарегистрированы на имя ООО «ВЕСТА-МЕЙН», в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, лампы».

Сайт <http://www.magazine-svet.ru/>, на который также ссылается экспертиза, не содержит информации об обозначении DIAMONDLIGHT.

С учетом изложенного, отсутствуют какие-либо сведения и ссылки, позволяющие утверждать о производстве компанией Nichia Corporation осветительных приборов, под обозначением DIAMONDLIGHT.

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении товаров 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.05.2011, отменить решение Роспатента от 27.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721762/50.