

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.10.2008, поданное от имени компанией Д.С.К. Консепшнз Лимитед, Великобритания (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 №2006723723/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006723723/50 с приоритетом от 14.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DIVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 07.07.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «DIVA» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Авангард», 190121, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18) товарным знаком «ДИВА» по

свидетельству №245924 с приоритетом от 22.04.2002 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 16.10.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №245924 достигнуто соглашение об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №245924 в отношении услуг 35 класса МКТУ в пользу заявителя по рассматриваемой заявке №2006723723/50.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.07.2008 по заявке №2006723723/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.08.2006) поступления заявки №2006723723/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DIVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского слово «diva» означает «дива, примадонна, звезда эстрады» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, в том числе искусственных драгоценностей, бижутерии, аксессуаров для волос; продвижение товаров, в том числе искусственных драгоценностей, бижутерии, аксессуаров для волос посредством почтовых каталогов, с использованием средств связи, в том числе через Интернет».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющего более ранний

приоритет товарного знака «ДИВА» по свидетельству №378875, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «ДИВА» по свидетельству №245924 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация выставок для коммерческих целей; организация торговых ярмарок для коммерческих целей; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «DIVA» и противопоставленного товарного знака «ДИВА» было установлено, что они являются сходными в фонетическом и семантическом отношениях, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду (продвижение товаров), что заявителем также не оспаривается.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №245924 в Роспатенте был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав за №РД0049952 от 12.05.2009, согласно которому исключительное право на товарный знак «ДИВА» в отношении

услуг 35 класса МКТУ уступлено компании Д.С.К. Консешнз Лимитед, т.е. заявителю по рассматриваемой заявке №2006723723/50.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №245924 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «ДИВА» по заявке №2006723723/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне услуг не является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.10.2008, отменить решение Роспатента от 07.07.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

35 - продвижение товаров, в том числе искусственных драгоценностей, бижутерии, аксессуаров для волос; продвижение товаров, в том числе искусственных драгоценностей, бижутерии, аксессуаров для волос посредством почтовых каталогов, с использованием средств связи, в том числе через Интернет.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.