

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 29.11.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Да. Да. Да.», г. Пермь (далее – заявитель), на решение экспертизы от 08.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004727776/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004727776/50 с приоритетом от 30.11.2004 заявлено на имя заявителя в отношении в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, представленному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из трех композиционных элементов. Первый элемент представляет собой предложение «система поддержки покупателей», написанное прописными буквами русского алфавита шрифтом «прагматика». Второй элемент образован троекратным рефреном междометия «да», выполненным шрифтом «футурист» («футура»). Между первым и вторым элементом «Да» расположено вертикальное троеточие, между вторым и третьим – вертикальное двоеточие, после третьего «Да» поставлена точка. Третий элемент обозначения представляет собой предложение «при покупке – три уступки», выполненный прописными буквами русского алфавита шрифтом «прагматика».

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 08.09.2006 (далее – решение экспертизы ФИПС) о регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – изучение рынка.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2.4 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных услуг знаками:

- «DADA» по свидетельству № 187699 с приоритетом от 23.01.1997, зарегистрированным на имя ЗАО «А.П.ИТ-Премьер», Санкт-Петербург, для услуг 35, 42 классов МКТУ, квалифицированных экспертизой ФИПС как однородные заявленным услугам 35 класса [1];
- «DA» по свидетельству № 138622 с приоритетом от 29.03.1993, зарегистрированным на имя АО «Дальком-Аудит», Владивосток, для услуг 35 класса МКТУ [2];
- «DADIDA» по международной регистрации № 838097 с приоритетом от 02.06.2004, зарегистрированным на имя «QUAN ZHOU GREEN GARMENTS CO., LTD» для услуг 35 класса МКТУ [3].

При этом словесные элементы «система поддержки покупателей», «при покупке - три уступки» были исключены экспертизой ФИПС из самостоятельной правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.11.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 08.09.2006, мотивируя следующим:

- заявитель подал в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DADA» по свидетельству №187699, ранее зарегистрированного на имя ЗАО «А.П.ИТ-ПРЕМЬЕР»;

- 13 ноября 2006 года коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об удовлетворении указанного заявления и прекращении правовой охраны товарного знака «DaDa» по свидетельству № 187699.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы от 08.09.2006 и дополнительно зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно, в отношении позиции - реклама.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (30.11.2004) заявки № 2004727776/50 правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3 (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров;

данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они

изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из расположенных в две строки словесных элементов «система поддержки покупателей» и «при покупке – три уступки», между которыми размещен повторяющийся три раза словесный элемент «Da». После первого элемента «Da» размещены три вертикально выполненных точки, после второго и третьего – две и одна точка, соответственно. Все словесные элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В силу выполнения словесных элементов «Da Da Da» жирным шрифтом, более крупным по отношению к иным составляющим обозначения, расположение его в центре композиции обуславливает вывод, что именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Анализ заявленного обозначения показал, что элементы «система поддержки покупателей» и «при покупке – три уступки» указывают на свойство услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

С точки зрения семантики словесная часть «при покупке – три уступки» воспринимается в качестве «бонуса», получаемого покупателем в случае заказа работ по оказанию рекламных услуг или услуг в области изучения рынка у ООО «Да.Да.Да.», что является «системой поддержки покупателей».

Таким образом, словесные элементы «система поддержки покупателей» и «при покупке – три уступки» правомерно отнесены экспертизой ФИПС к категории неохраняемых в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона. Данный вывод экспертизы ФИПС заявителем не оспаривается.

Согласно скорректированному заявителем перечню правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ – изучение рынка, реклама.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона с учетом ограничения притязаний по перечню основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака [1] и международной регистрации [3].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Dada», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Звуковой анализ заявленного обозначения и противопоставления [1] показал, что наблюдается полное вхождение обозначения «Dada» в заявленное обозначение в качестве составляющей его основного индивидуализирующего элемента. Кроме того, буквы «d» и «a» латинского алфавита совпадают по произношению с буквами «д» и «а», русского алфавита. Таким образом, с учетом неохраноспособности элементов «система поддержки покупателей» и «при покупке – три уступки» заявленного обозначения, следует констатировать фонетическое сходство знаков. Другими словами, имеет место вхождение в заявленное обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит иному лицу.

Словесный элемент «Dada» присутствует в лексике французского и итальянского языка и в переводе на русский язык означают “лошадка, игрушечная лошадка, конёк” (см. электронный словарь Yandex). Вместе с тем, ввиду отсутствия сведений об информированности российского потребителя о значении данного слова у коллегии имеются основания полагать, что оно будет восприниматься в качестве фантазийного элемента, что усиливает смешение знаков по фонетическому критерию сходства.

Сходное написание букв «D» и «а» в сопоставляемых обозначениях графически их сближает.

Из изложенного следует, что ввиду фонетического и графического сходства сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ – реклама, то есть для той же услуги 35 класса МКТУ, для которой испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с противопоставленным в решении экспертизы ФИПС товарным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности вынесенного экспертизой ФИПС решения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака [1] была досрочно полностью прекращена 21.11.2006 решением Палаты по патентным спорам.

В этой связи, дополнительно выявленные Палатой по патентным спорам обстоятельства обуславливают вывод, что товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении противопоставления [3] Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Международная регистрация [3] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого включено стилизованное изображение головы медведя с предметом в пасти, ассоциирующимся с музыкальным инструментом – дудкой, под которым расположены три иероглифа и словесная часть «DADIDA», выполненная заглавными буквами латинского алфавита. Знак исполнен в черно-белой цветовой гамме.

При сопоставлении словесной части «Da Da Da» заявленного обозначения и слова «DADIDA» [3] было установлено совпадение пяти

звуков из шести, расположенных в одинаковой последовательности, что послужило основанием для вывода экспертизы ФИПС о сходстве обозначений.

Однако при определении сходства комбинированных обозначений следует принимать во внимание специфику восприятия потребителем комбинированных обозначений и учитывать степень сходства не только входящих в них элементов, но и оценивать обозначения в целом.

В сравниваемых знаках различно общее зрительное впечатление, обусловленное различием алфавитов и шрифтов, которыми выполнены их словесные части. Кроме того, обозначения состоят из различного количества словесных элементов, а также различаются расположением и выполнением изобразительных элементов.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «DADIDA» к лексике какого-либо языка не позволяет оценить словесные части сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства и сделать вывод об их смысловом сходстве, либо различии.

Таким образом, в сопоставляемых знаках отличающиеся словесные и изобразительные элементы, а также их различное расположение в знаках оказывают определенное влияние на визуальное восприятие сравниваемых обозначений, придавая каждому из них свой особый различительный характер.

Поскольку заявленное обозначение и товарный знак [3] не были признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом, проведение анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, представленных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.11.2006, изменить решение экспертизы от 08.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

Д

- (526) система поддержки покупателей; при покупке – три уступки.
(511)
35 - Изучение рынка, реклама.