

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, и 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, рассмотрела возражение от 27.02.2008, поступившее в федеральный орган по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.02.2008, поданное ООО «Интелсервис», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №314437, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по заявке №2006705417/50 с приоритетом от 10.03.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2006 за №314437 на имя ООО «БАСВИНХОЛ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.02.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ», которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих одному владельцу, зарегистрированных в отношении однородных товаров:

«BLACK BRILLIANT», по свидетельству №153342 с приоритетом от 08.04.1996 [1];

«BRILLIANT», по свидетельству №154883 с приоритетом от 10.04.1996 [2];

«РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №164976 с приоритетом от 09.07.1997 [3];

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №172863/1 с приоритетом от 19.11.1997 [4];

«РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №194566 с приоритетом от 3.03.1999 [5];

«РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №268278 с приоритетом от 11.05.2004 [6];

«ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №296696 с приоритетом от 28.06.2004 [7];

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №292525 с приоритетом от 30.06.2004 [8];

«РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №289179 с приоритетом от 19.05.2005 [9];

«BRILLIANT» по свидетельству №307634 с приоритетом от 21.02.2005 [10];

«RUSSIAN BRILLIANT» по свидетельству №336782 с приоритетом от 26.10.2005 [11];

«БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №308554 с приоритетом от 26.10.2005 [12];

«РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №309722 с приоритетом от 26.10.2005 [13];

«СЛАВЯНСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №313264 с приоритетом от 16.12.2005 [14];

«ГРАФСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №331822 с приоритетом от 16.12.2005 [15];

«ЛЯ' РУС БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №315287 с приоритетом от 12.01.2006 [16];

«РОССИЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №332335 с приоритетом от 12.01.2006 [17];

«РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №315288 с приоритетом от 18.01.2006 [18];

«BLACK BRILLIANT», по свидетельству №313659 с приоритетом от 06.02.2006 [19];

- семантическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено совпадением одного из элементов («БРИЛЛИАНТ», «BRILLIANT»), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, в то время как слово «ЦАРСКИЙ» (в соответствии с правилами русского языка) указывает на качество, свойства этого самостоятельного элемента;

- во все сравниваемые обозначения заложена одна и та же идея, одно и то же понятие, имеющее непосредственное отношение к бриллиантам, то есть к драгоценным камням;

- фонетическое сходство оспариваемого товарного знака «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» и противопоставленной серии обусловлено полным фонетическим вхождением товарных знаков [2], [10], [12] серии в оспариваемый товарный знак;

- графическое сходство словесных обозначений, в отличие от других видов сходства, не выступает в качестве самостоятельного критерия, поэтому не анализируется в возражении;

- сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки одних и тех же напитков 33 класса МКТУ, которые относятся к одному и тому же виду, имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей;

- учитывая сходство знаков и однородность товаров, регистрация знака «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона и способна привести к смешению однородных товаров двух разных производителей;

- кроме того, слово «БРИЛЛИАНТ» является брэндом ООО «Русский Бриллиант» и входит в состав его фирменного наименования.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены копии свидетельств на товарные знаки и распечатки реестра российских товарных знаков и знаков обслуживания на 64л. [20].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

-анализ противопоставляемых товарных знаков показал, что изначально приведенные товарные знаки не образовывали единой серии знаков, зарегистрированных на имя одного владельца, а были зарегистрированы на имя различных владельцев;

- словесный элемент «ЦАРСКИЙ» не является слабым элементом знака и не является качественной характеристикой бриллиантов, а, напротив, обладает сильной различительной способностью;

- практика экспертизы свидетельствует о том, что существует большое количество регистраций, осуществленных на имя различных владельцев, имеющих общее существительное и различные прилагательные, что свидетельствует о том, что прилагательное оказывает существенное влияние на различительную способность товарных знаков в целом;

- различия сравниваемых товарных знаков по признакам сходства обусловлены присутствием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «ЦАРСКИЙ».

В дополнении к отзыву правообладатель указал следующее:

- указанные в возражении товарные знаки были уступлены на имя ООО «Русский бриллиант» частично 03.07.2007, частично 14.06.2007, т.е. после даты регистрации (04.10.2006) товарного знака «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ»;

- ООО «Русский бриллиант» (владелец «серии знаков») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 11.04.2007г., т.е. позже приоритета (10.03.2006), принятия решения о регистрации (15.08.2006) и регистрации (04.10.2006) товарного знака «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ», в силу чего не мог быть правообладателем товарных знаков в 2006г.

Исходя из изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и признать правомерным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №314437.

К отзыву приложены следующие материалы и документы:

1. Распечатки сайта [www.fips.ru](http://www.fips.ru) на 59л. [21];

2. Лингвистическое заключение от 20.11.2008 на 8л. [22];
3. распечатка из Словаря русских синонимов на 1л. [23];
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 8л. [24];
5. Сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц на 15.12.2008, на 1л. [25].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.03.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №314437 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие 10.05.2003, (далее – Правила).

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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на

основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3) Правил 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №314437 представляет собой словесное обозначение «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2], [10], [11], [19] выполнены заглавными буквами латинского алфавита; [3], [4], [5], [7], [8], [12], [13], [14], [15], [16], [17] - заглавными буквами русского алфавита; [6], [18], [9] – буквами русского алфавита в оригинальной графике.

Возражение основывается на том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией знаков [1] – [19], принадлежащих одному правообладателю (ООО «Русский Бриллиант»), в основе которой лежит сильный элемент «БРИЛЛИАНТ».

Анализ представленных материалов показал следующее.

Товарные знаки [1] – [19], действительно, содержат в своем составе элемент «БРИЛЛИАНТ» или «BRILLIANT», который фонетически и семантически тождествен словесному элементу «БРИЛЛИАНТ», входящему в состав оспариваемого товарного знака. Указанные знаки имеют ранний приоритет, их правообладателем на момент принятия возражения к рассмотрению является ООО «Русский Бриллиант».

Однако, указанные обстоятельства не могут являться основанием для признания неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №314437 по следующим причинам.

Оспариваемый товарный знак «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» не является сходным с каждым из противопоставленных товарных знаков, в том числе и со знаками [2], [10], [12], которые состоят из одного слова «BRILLIANT» или «БРИЛЛИАНТ». Несмотря на полное фонетическое вхождение указанных противопоставленных товарных знаков в оспариваемый, сопоставляемые знаки воспринимаются по-разному благодаря наличию в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «ЦАРСКИЙ». С точки зрения фонетического фактора сходства указанный элемент не только значительно удлиняет звуковой ряд в целом, а также занимает значимую начальную позицию. С точки зрения семантического фактора сходства словесный элемент «ЦАРСКИЙ», выраженный именем прилагательным, в силу своей семантики указывает на наличие у существительного «БРИЛЛИАНТ» особых качеств и свойств, на которые само по себе существительное не указывает. Учитывая смысловую значимость слов, входящих в состав словосочетания «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ», можно сделать вывод об их равнозначности, что подтверждается представленными материалами [22].

В результате анализа представленных материалов [20] установлено, что противопоставленные товарные знаки [1] - [19] на момент приоритета оспариваемой регистрации (10.03.2006) принадлежали разным владельцам и, следовательно, не составляли серию.

Кроме того, коллегий Палаты по патентным спорам установлено, что существуют и другие товарные знаки (например: «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №177937 с приоритетом от 04.03.1998 «МАЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №182574 с приоритетом 04.03.1998, «НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №276704 с

приоритетом от 25.04.2004, «БАЙКАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №330344 с приоритетом от 06.02.2006) и знак «SOHNLEIN BRILLIANT» по международная регистрация №764995, имеющие тот же общий элемент и схожую грамматическую структуру, зарегистрированные на имя разных владельцев в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что противопоставленные товарные знаки [1] – [19] не образуют серию со словом «БРИЛЛИАНТ»/ «BRILLIANT», хотя и принадлежат в настоящее время одному правообладателю, так как существует ряд товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, принадлежащих иным лицам. Указанное опровергает мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак может восприниматься потребителем как вариант противопоставленных товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №314437.**