

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 (далее – Правила ППС), 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 «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №242890, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по заявке №2001721376/50 с приоритетом от 17.07.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2003 за №242890 на имя ЗАО «Городская промышленная компания», г. Орск (далее - правообладатель) в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.02.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «УРАЛЬСКИЙ 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, введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «УРАЛЬСКИЙ 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];

- 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 «УРАЛЬСКИЙ» (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 «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» и противопоставленной серии обусловлено полным фонетическим вхождением товарного знака [2] 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 товаров 32 и 33 классов МКТУ, которые относятся к одному и тому же виду, имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей;

- услуги 35 и 42 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, имеют те же условия сбыта и круг потребителей, что и товары 32 и 33 классов МКТУ, поэтому традиционно считаются однородными

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

- кроме того, слово «БРИЛЛИАНТ» является брендом ООО «Русский Бриллиант» и входит в состав его фирменного наименования, а также входит в состав других товарных знаков, принадлежащих ООО «Русский Бриллиант».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» полностью.

К возражению приложены копии свидетельств на товарные знаки и распечатки реестра российских товарных знаков и знаков обслуживания на 64л. [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 27.02.2008 не присутствовал.

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

С учетом даты (17.07.2001) приоритета товарного знака по свидетельству №242890 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 08.12.1995 за №989, введенные в действие 29.02.1996, (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту (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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2(4) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №242890 представляет собой словесное обозначение «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] выполнены заглавными буквами латинского алфавита; [3], [4], [5] - заглавными буквами русского алфавита.

Возражение основывается на том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией знаков [1] – [5], принадлежащих одному правообладателю (ООО «Русский Бриллиант»), в основе которой лежит сильный элемент «БРИЛЛИАНТ».

Анализ представленных материалов показал следующее.

Товарные знаки [1] – [5], действительно, содержат в своем составе элемент «БРИЛЛИАНТ» или «BRILLIANT», который фонетически и семантически тождественен словесному элементу «БРИЛЛИАНТ», входящему в состав оспариваемого товарного знака. Противопоставленные товарные 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 «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №242890 по следующим причинам.

Оспариваемый товарный знак «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» не является сходным с каждым из противопоставленных товарных знаков по отдельности, в том числе и со знаком [2], который состоит из одного слова «BRILLIANT». Несмотря на полное фонетическое вхождение товарного знака [2] в оспариваемый, сопоставляемые знаки воспринимаются по-разному благодаря наличию в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «УРАЛЬСКИЙ». 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 «УРАЛЬСКИЙ», 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 «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ», можно сделать вывод об их равнозначности.

Согласно пункту 4.8 Правил ППС «при рассмотрении возражений, в частности, предусмотренных пунктом 1.8 настоящих правил (против предоставления правовой охраны товарному знаку), коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы».

В результате анализа материалов информационного поиска, а также представленных материалов [6] установлено, что противопоставленные товарные знаки [1] - [5] на момент приоритета оспариваемой регистрации (17.07.2001) принадлежали разным владельцам ([1], [2] – «Бриллиант Спирит Лимитед» (Ирландия); [3], [5] – АООТ «Кристалл», г. Калуга; [4] – ЗАО «Регион-ЭМ», Москва) и, следовательно, не составляли серию.

Кроме того, коллегий Палаты по патентным спорам установлено, что к моменту приоритета оспариваемого товарного знака существовали и другие товарные знаки (например: «БРИЛЛИАНТ ЛЮБВИ» по свидетельству №191041 с приоритетом от 09.07.1997; «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №177937 с приоритетом от 04.03.1998; «МАЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №182574 с приоритетом 04.03.1998; «БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №187835 с приоритетом от 04.12.1998), которые не указаны в возражении, однако имеют тот же самый общий элемент и зарегистрированы на имя разных владельцев в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ. Следует отметить, что вышеперечисленные товарные знаки, а также ряд других знаков с более поздним приоритетом

(№276704, №330344, №314437, №764995), в состав которых включен словесный элемент «БРИЛЛИАНТ»/«BRILLIANT», действуют и по настоящее время наравне с товарными знаками, правообладателем которых является ООО «Русский Бриллиант».

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» для маркировки товаров 32 и 33 классов МКТУ не существовало серии знаков, в основу которой положен словесный элемент «БРИЛЛИАНТ», принадлежащих одному правообладателю. Регистрации обозначения «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» в качестве товарного знака была произведена правомерно. Кроме того, товарные знаки со словесным элементом «БРИЛЛИАНТ»/«BRILLIANT» и в настоящее время не ассоциируются с одним владельцем.

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 «УРАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» по свидетельству №242890.