

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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), рассмотрела возражение от 09.02.2010, поданное фирмой Паблисис Груп С.А., Франция на решение Роспатента от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 951204, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 951204 знака «DIGITAS» произведена 26.07.2007 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ на имя Publicis Groupe S.A., Франция (далее – заявитель).

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «DIGITAS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение о частичном предоставлении правовой охраны международной регистрации №951204 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В отношении товаров 09, 16 и услуг 38 и 41 классов МКТУ отказано в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации. Основанием для отказа явилось заключение экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации для указанных товаров и услуг требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. По мнению экспертизы знак «DIGITAS» сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «DIGITA.ru» по свидетельству № 257813 с приоритетом от 30.08.2001, зарегистрированным на

имя ООО «Портативная и цифровая аппаратура», Москва, в отношении части однородных товаров 09 класса МКТУ;

- словесным знаком «DIGITUS» по международной регистрации № 613277 от 15.12.1993, зарегистрированным на имя компании Assmann Electronic GmbH, Германия и охраняемым на территории Российской Федерации в отношении части однородных товаров 09 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «DIGITS» по международной регистрации № 811934 от 08.08.2003, зарегистрированным на имя компании Deutsche Telekom AG, Германия, и охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 16 и услуг 38 и 41 классов МКТУ.

В заключении экспертизы отмечается, что знак по международной регистрации № 951204 звучит как «ДИДЖИТАС» и сходен с «ДИДЖИТА» («.ru» является слабой частью, так как лишена различительной способности по смыслу и занимает незначительное положение в знаке в силу того, что выполнена меньшими буквами и на другом уровне относительно слова «DIGITA»), «ДИДЖИТУС», «ДИДЖИТС».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.11.2009, мотивированное нижеследующим:

- сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление за счет существенных различий в фонетическом, смысловом и визуальном восприятии данных обозначений, при которых возможность проявления в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и любым из противопоставленных знаков исключена;

- общий для сопоставляемых обозначений элемент «DIGIT» относится к слабым элементам, так как является общепринятым термином, широко употребляемым в области информационных технологий, включая радиоэлектронику и электротехнику, к которым относятся товары 09 класса МКТУ, а также корреспондирующие им услуги 38 класса МКТУ;

- международный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 257813 создают разное общее зрительное впечатление и, кроме того, изобразительный элемент противопоставленного товарного знака в значительной степени способствует выполнению последним индивидуализирующей функции с учетом его оригинальности, расположения в удобном для восприятия месте, а также пространственного доминирования над словесным элементом и отличает его от знака по международной регистрации № 951204;

- фонетическое несходство знака по международной регистрации № 951204 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 257813 обусловлено прежде всего разным звуковым составом гласных и согласных, при этом различные по произношению звуки расположены в конце слов (например, «диджито.ру» и «диджитас»), благодаря чему их различное звучание становится еще более выразительным и отчетливым;

- в условиях незначительной фонетической длины слов (сравниваемые слова состоят из трех слогов) каждый звук имеет особое значение, и различное произношение одинаково расположенных элементов слов способствует значительному расхождению обозначений по фонетическому признаку и свидетельствует о фонетическом несходстве знака по международной регистрации № 951204 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 257813;

- идеи и понятия, заложенные в сопоставляемые международный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 257813, не совпадают или не имеют противоположную направленность, так как слово «DIGITO», включенное в состав противопоставленных товарных знаков, является лексической единицей итальянского языка, употребляемой в значении «палец», а международный знак представляет собой изобретенное слово «DIGITAS»;

- часть товаров 09 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 257813, не однородны;

- рассматриваемый международный знак и знак по противопоставленной международной регистрации № 613277 не сходны в фонетическом и смысловом

плане, так как различаются звуковым составом гласных, расположением различающихся звуков в конце слов, за счет чего звучание становится выразительным и отчетливым в условиях незначительной фонетической длины слов, отсутствием смыслового сходства, а, кроме того, не могут быть признаны однородными товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой международной регистрации и противопоставленной международной регистрации № 613277;

- рассматриваемый международный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 811934 также не сходны по фонетическому и семантическому критериям, так как различается их произношение в конечных элементах, акцентирующих на себе внимание, они имеют разную длину, разное количество слогов, противопоставленный знак имеет значение множественного числа от слова «цифра» в английском языке, а рассматриваемый знак - изобретенное слово;

- рассматриваемый знак сосуществует с противопоставленными международными регистрациями в некоторых странах ЕС, что свидетельствует о возможности предоставить ему правовую охрану на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- Большой англо-русский политехнический словарь, Москва, «Русский язык», 1991, стр. 347 на 2 л. [1];

- Сведения из электронного словаря «Яндекс - лингво» на 4 л. [2];

- Сведения о регистрации Товарного знака Сообщества № 006139919 с переводом на 8 л. [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации № 951204 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг.

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

С учетом даты международной регистрации (26.07.2007) правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил). Согласно пункту 14.4.2.4 Правил исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Знак по международной регистрации № 951204 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «DIGITAS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 257813 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесное обозначение «DIGITA.ru», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета с заглавной буквы «D» и остальные прописные на зеленом квадратном фоне [1].

Элемент «.ru» не является предметом самостоятельной правовой охраны товарного знака. Сильным элементом знака, несущим на себе основную различительную способность, является словесный элемент «DIGITA», так как он выполнен в контрастном с основным фоном цвете, имеет достаточно крупные размеры и легче запоминается. Изобразительная часть является лишь фоном для словесного элемента. Учитывая изложенное, при определении сходства знака по международной регистрации № 951204 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 257813 за основу должно быть взято сопоставление именно словесных элементов «DIGITA» и «DIGITAS».

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 613277 представляет собой словесное обозначение «DIGITUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом [2];

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 811934 представляет собой словесное обозначение «DIGITS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом [3].

Фонетическое сходство знака по международной регистрации № 951204 и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено совпадением большинства признаков звукового сходства, установленных пунктом 14.4.2.2 Правил, а именно одинаковое количество букв и слогов (семь букв и три слога), одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков, расположенных в одинаковом порядке.

По основным факторам звукового сходства знак по международной регистрации № 951204 и противопоставленные товарные знаки [1, 3] являются сходными, поскольку характеризуются тождеством звучания начальных частей слов и сходством звучания конечных частей, что является одним из признаков звукового сходства.

Следует отметить, что, поскольку сравниваемые обозначения не имеют лексического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод о том, что у противопоставленного товарного знака [3] имеется семантика, представляется недостаточным для вывода об отсутствии сходства ввиду того, что рассматриваемый

знак не имеет смыслового значения, и поэтому сравнение по семантическому критерию невозможно.

По графическому фактору сходства сравниваемые обозначения могут быть признаны сходными, так как выполнены одинаковым алфавитом (латинский) и шрифтом (стандартный).

Относительно однородности товаров и услуг, для которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 951204 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ которые однородны товарам 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1]: аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, грампластинки, аудио компакт-диски, видео компакт-диски, так как они относятся к одному и тому же роду товаров (компьютерная техника), имеют одинаковое назначение (использование в работе компьютеров и иных цифровых устройств), для них характерны одинаковые условия реализации (специализированные магазины компьютерной техники и цифровых носителей информации), неограниченный круг потребителей.

Исходя из вышеуказанных принципов однородности, следует признать, что анализируемые товары однородны также товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации противопоставленного товарного знака [2], в частности, устройства ввода для компьютеров, устройства хранения информации, видео конвертеры.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 951204 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ которые совпадают с товарами 16 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] или соотносятся с ними как род (вид), что свидетельствует об их однородности.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 951204 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 38 класса

МКТУ, которые совпадают или однородны услугам 38 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного международной регистрации [3].

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 951204 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые совпадают или однородны услугам 41 класса МКТУ, для которых предоставлена на территории Российской Федерации правовая охрана противопоставленному знаку [3].

Таким образом, решение Роспатента от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 951204 для товаров 09, 16 и услуг 38 и 41 классов МКТУ соответствует требованиям законодательства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 05.11.2009.