

Палата по патентным спорам (далее—Палата по патентным спорам) в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.08.2005, поданное «ДИАМОНД АУДИО ТЕКНОЛОДЖИ, ИНК.» (далее – заявитель), на решение экспертизы от 01.04.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2002734047/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «DIAMOND AUDIO TECHNOLOGY» заявлено на регистрацию 25.12.2002 по заявке № 2002734047/50 на имя заявителя в отношении товаров 9 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DIAMOND AUDIO TECHNOLOGY», являющееся частью фирменного наименования заявителя.

В решении экспертизы от 01.04.2005 об отказе в регистрации товарного знака указано о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и пунктов 2.4 (1), 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

Указанный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение «DIAMOND AUDIO TECHNOLOGY» сходно до

степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- комбинированным товарным знаком «DIAMOND» по свидетельству № 128900 с приоритетом от 07.06.1993г. и комбинированным товарным знаком «DIAMOND COMMUNICATIONS» по свидетельству № 261599 с приоритетом от 13.09.2002г., зарегистрированными на имя ООО «Фирма Диамонд», 105318, Москва, ул. Щербаковская, 3, стр.1, этаж 8, комн. 37, в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ.

Кроме того, в решении экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «AUDIO TECHNOLOGY» (звуковая техника, см. «Современный англо – русский словарь по вычислительной технике», Москва, изд – во «ЛЮРИ», 1996г., стр. 35) являются неохраняемыми элементами обозначения, так как указывают на вид заявленных товаров.

В возражении от 21.07.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения ни по одному из критериев (фонетический, визуальный, семантический);
- заявленное обозначение содержит три слова, расположенные в одной строке, противопоставленные товарные знаки содержат один – одно слово, а другой – два слова, одно из которых расположено под другим и выполнено другим шрифтом, маленькими буквами;
- заявленное и противопоставленные обозначения производят различное общее визуальное восприятие. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом. Оба противопоставленных товарных знака выполнены оригинальным шрифтом с сильной стилизацией словесного элемента «DIAMOND»;

- сравниваемые обозначения являются семантически различными. Так, заявленное обозначение «DIAMOND AUDIO TECHNOLOGY» можно перевести, как «алмазная аудио - технология», противопоставленное обозначение «DIAMOND» означает «алмаз», противопоставленное обозначение «DIAMOND COMMUNICATIONS» – «алмазные связи»;

- следует также отметить, что товары 9 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 9 класса МКТУ противопоставленных знаков в виду различной области применения.

Заявитель выразил просьбу изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

К возражению приложено письмо – согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором он не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров 9 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил заявление о том, что он не возражает против исключения из охраны неохраноспособных элементов «AUDIO TECHNOLOGY».

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

С учетом даты (25.12.2002) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место, время, способ производства или сбыта.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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, установленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. При этом, согласно подпункта (4), признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) 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.

Заявленное обозначение «DIAMOND AUDIO TECHNOLOGY» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки «DIAMOND» и «DIAMOND COMMUNICATIONS» являются комбинированными знаками, словесные элементы которых выполнены оригинальным шрифтом с сильной стилизацией словесного элемента «DIAMOND». Оба знака

зарегистрированы для товаров ⁶ 9 класса МКТУ и принадлежат одному заявителю.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического сходства словесного элемента «DIAMOND», являющегося охраноспособным и занимающим в знаках доминирующее положение.

Кроме того, следует отметить однородность товаров 9 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, а товары являются однородными.

Однако заявителем было предоставлено письмо – согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором он не возражает против регистрации заявленного обозначения «DIAMOND AUDIO TECHNOLOGY» для всех указанных в перечне заявки товаров 9 класса.

Словесные элементы «AUDIO TECHNOLOGY» являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку указывают на вид заявленных товаров и могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.08.2005, отменить решение экспертизы от 01.04.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение «DIAMOND AUDIO TECHNOLOGY» по заявке № 2002734047/50 в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

┌ AUDIO, TECHNOLOGY ─┐
(526)

(511)

09 аудио – динамики для автомобилей и мультимедийное аудио –
оборудование, в частности, динамики.