

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 29.01.2008, поданное Открытым акционерным обществом Энгельское опытно-конструкторское бюро (ОАО ЭОКБ) «Сигнал» им. А.И.Глухарева (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) по заявке № 2006726223/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006726223/50 с приоритетом от 12.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарева в отношении товаров 7 и 9 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006726223/50.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение "ДИМЕС", представляющее изображение квадрата с тремя скругленными и одним прямым углом, в пределах которого расположен миниатюрный самолет, выполняющий вираж и оставляющий след в виде буквы «С», являющейся начальной буквой слова «Сигнал», входящего в название предприятия-заявителя, и словесно-графический элемент «ДИМЭС», выполненный стандартным шрифтом и расположенный несколько ниже центра квадрата.

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании положений пункта 1 статьи 7 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом

от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя фирмы «Хускварна АБ» (Швеция) словесным товарным знаком "DIMAS" по свидетельству № 300584 [1] с приоритетом от 07.09.2005 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, со словесным товарным знаком "DIMEX" по свидетельству № 258880 [2] с приоритетом от 08.07.2002, зарегистрированным на имя ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ (Болгария) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и со словесным знаком "DIMES" [3] по международной регистрации № 907295 с конвенционным приоритетом от 02.03.2006 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.01.2008, доводы которого сводятся к тому, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленного товарного знака "DIMAS" по свидетельству № 300584, противопоставленного товарного знака "DIMEX" по свидетельству № 258880 и противопоставленного знака "DIMES" по международной регистрации № 907295, поскольку в приведенных в них перечнях товаров отсутствуют товары, предназначенные конкретно для авиакосмической, автомобильной и нефтегазовой отраслей, соответствующих специфике деятельности заявителя;

- по мнению заявителя, экспертизой необоснованно не принят во внимание тот факт, что заявителю принадлежал словесный товарный знак

«ДИМЭС» по свидетельству № 123892, регистрация которого прекращена по независящим от заявителя причинам;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, давно и широко известна потребителю, в том числе и в результате широкой рекламной кампании и вследствие участия заявителя в различных выставках, в связи с чем указанное обозначение однозначно ассоциируется исключительно с заявителем, в связи с чем вероятность смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками исключена.

Для подтверждения приведенных доводов к возражению приложены копии следующих материалов:

- приказ № 51/5 от 12.10.1992 [4];
- акт сдачи-приемки работ № Рсб-003935 от 05.10.2006 [5];
- рекламные листовки [6].
- образец почтового конверта [7];
- рекламные буклеты [8];
- Каталог Международного авиационно-космического Салона МАКС-2007 [9];
- обложка рекламного диска [10];
- Каталог продукции предприятия (манометры) [11].

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего уточненного перечня товаров 07 класса МКТУ: устройства для управления машинами или двигателями, используемыми в авиакосмической, автомобильной и нефтяной отраслях, и товаров 09 класса МКТУ: измерители давления для авиакосмической и автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, индикаторы давления для авиакосмической и автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, манометры для авиакосмической и автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, переключатели электрические для авиакосмической и автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, реле

электрические для авиакосмической и автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса.

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

С учетом даты (12.09.2006) поступления заявки № 2006726223/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и 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 других лиц, заявленными на регистрацию 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, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, 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 принимается 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 словесного элемента «ДИМЭС», расположенного внутри изображения квадрата с тремя скругленными и одним прямым углами, при этом первая буква «ДИМЭС» представляет собой латинскую букву «D», а остальные – заглавные буквы кириллицы; внутри квадрата расположено также изображение самолета, расположенного в верхнем левом угле квадрата и оставляющего след в виде буквы «С». Обозначение выполнено в черно-белом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении словесный элемент «ДИМЭС» является доминирующим, поскольку занимает центральное место в композиции обозначения. Кроме того, словесный элемент, как правило, прежде всего обращает на себя внимание и легче запоминается потребителем.

Правовая охрана заявленного обозначения с учётом скорректированного перечня испрашивается в отношении товаров 7 класса МКТУ: «устройства для управления машинами или двигателями, используемые в авиакосмической, автомобильной и нефтяной отраслях» и товаров 9 классу МКТУ: измерители давления для авиакосмической, автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, индикаторы давления для авиакосмической, автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, манометры для авиакосмической, автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, переключатели электрические для авиакосмической, автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, реле электрические для авиакосмической, автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса».

Противопоставленные товарные знаки "DIMAS" [1] по свидетельству № 300584 и «DIMEX» [2] по свидетельству № 258880 представляют собой

словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ словесного элемента «ДИМЭС» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака "DIMAS" [1] по фонетическому фактору сходства показал следующее.

Словесный элемент "DIMAS" противопоставленного товарного знака выполнен буквами латинского алфавита, в связи с чем он будет прежде всего восприниматься потребителем как английское слово, произносимое как «димэс», поскольку в английском языке буква «а» в закрытом слоге произносится как «? » (э), в связи с чем сравниваемые слова будут произноситься на русском языке одинаково - «димэс». Тождественность звучания словесных элементов сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Словесный элемент «DIMAS» противопоставленного товарного знака [1] и словесный элемент «ДИМЭС» заявленного обозначения не имеют смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] отсутствует, т.к. заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный знак – словесным.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обуславливает вывод об их сходстве в целом.

Указанные в перечне противопоставленного товарного знака [1] товары 07 класса МКТУ «части и принадлежности к машинам и установкам» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «устройства для управления машинами или двигателями», приведенным в перечне заявленного обозначения.

С учетом изложенного следует признать, что противопоставленный товарный знак «DIMAS» [1] является сходным с заявленным обозначением до

степени смешения, поскольку сопоставляемые обозначения предназначены для маркировки однородных товаров 07 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесного элемента «ДИМЭС» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака "DIMEX" [2] по фонетическому фактору сходства показал следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака состоят из пяти букв, первые четыре из которых совпадают как по звучанию, так и по их расположению в словах, что определяет совпадение звучания слов в их основной части.

Противопоставленный товарный знак "DIMEX" [2] фонетически отличается от словесного элемента «ДИМЭС» заявленного обозначения наличием звука «к», обусловленного звучанием латинской буквы «х», произносимой как (кс). Однако указанное отличие не придает сравниваемым обозначениям существенного различия, поскольку эта буква глухая, расположена в конце слова, в связи с чем сравниваемые словесные элементы являются близкими по звучанию: «димэс» и «димэкс».

Противопоставленный товарный знак "DIMEX" [2] и словесный элемент «ДИМЭС» заявленного обозначения не имеют смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Графически сопоставляемые обозначения различаются, т.к. заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный знак – словесным, т.е. графическое сходство отсутствует.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «DIMEX» [2], в частности, «реле электрические, указатели низкого давления в шинах автоматические» однородны и, более того, тождественны товарам, приведенным в перечне заявленного обозначения, например, «реле электрические для автомобильной отрасли, индикаторы давления для автомобильной отрасли».

Поэтому заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения, поскольку предназначены для маркировки однородных товаров 9 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение «DIMES» [3] по международной регистрации № 907295 является словесным обозначением, выполненным заглавными буквами латинского алфавита и произносимым на русском языке как «димэс», что тождественно звучанию словесного элемента «ДИМЭС» заявленного обозначения. Тождественность звучания словесных элементов сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Словесный элемент «DIMES» противопоставленного знака по международной регистрации № 907295 и словесный элемент «ДИМЭС» заявленного обозначения не имеют смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Графически сопоставляемые обозначения различаются, т.к. заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный знак – словесным, т.е. графическое сходство отсутствует.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их сходстве в целом.

Указанные в перечне противопоставленного знака [3] товары 09 класса МКТУ «манометры, измерители давления, электрические аппараты измерения и контроля состояния и давления жидкостей» являются товарами, однородными товарам 09 класса МКТУ «измерители давления, индикаторы давления, манометры, переключатели электрические, реле электрические», приведенным в перечне заявленного обозначения, не смотря на то, что товары заявленного обозначения, с учётом скорректированного заявителем перечня товаров, предназначены для авиакосмической, автомобильной отраслей и нефтегазового комплекса, поскольку в данном случае товары, указанные в перечне противопоставленного знака [3], и товары, указанные в перечне заявки № 2006726223/50, соотносятся как род/вид товаров.

С учетом изложенного следует признать, что противопоставленный знак «DIMES» [3] по международной регистрации № 907295 является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку сопоставляемые обозначения предназначены для маркировки однородных товаров 09 класса МКТУ.

Поэтому вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Внесенное заявителем ограничение области применения товаров авиакосмической, автомобильной и нефтяной отраслями не может изменить приведенный выше вывод, поскольку, как указывалось выше, товары, указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, являются родовым понятием, не содержат каких-либо ограничений относительно области их применения.

Что касается свидетельства № 123892, зарегистрированного на имя заявителя, то срок его действия истек в 2002 году.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2009 и оставить в силе решение экспертизы от 29.10.2007.