

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 19.10.2004, поданное фирмой «Гоулингз Интернэшнл Инк.» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «DIGITAL ANGEL» по свидетельству №267711, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «DIGITAL ANGEL» по заявке №2003708290/50 с приоритетом от 21.04.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2004 за №267711 на имя ООО «Цифровой Ангел», Москва, в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. На основании регистрации договора уступки товарного знака его правообладателем является ООО «Беспроводные технологии» (далее - правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.10.2004 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «DIGITAL ANGEL», 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктом 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Возражение мотивировано тем, что по всем критериям, используемым для определения сходства сравниваемых обозначений, оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «DIGITAL ANGEL» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «DIGITAL ANGEL» по свидетельству №249228, ранее зарегистрированным на имя «Диджитал Энджел Корпорейшен» (US) в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «DIGITAL ANGEL» в отношении услуг 38 класса МКТУ.

В корреспонденции от 13.01.2006 правообладатель просит сократить перечень услуг, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку по свидетельству №267711, исключив из него услуги 38 класса МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с учетом даты (21.04.2003) поступления заявки № 2003708290/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированные обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте (14.4.2.2.) (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 (1) – (3) пункта 14.4.2.2.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №267711 [1] включает словесный элемент «DIGITAL ANGEL», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в переводе с английского языка на русский означающий «цифровой ангел», и изобразительный элемент, включающий две симметрично расположенные фигуры каплевидной формы и стилизованное изображение компакт-диска, расположенное в верхней части знака.

Противопоставленный словесный товарный знак «DIGITAL ANGEL» по свидетельству №249228 [2] выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ товарных знаков [1] и [2] показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящего в их состав словесного элемента «DIGITAL ANGEL».

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность услуг 38 класса МКТУ, приведенных в их перечнях, свидетельствуют о сходстве указанных знаков до степени их смешения в отношении однородных услуг.

Однако, представленный заявителем уточненный перечень услуг исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте в силу неоднородности оказываемых услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.10.2004 и признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «DIGITAL ANGEL» по свидетельству №267711 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:**

Форма № 81.1

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

Г

(511)

35—

продвижение товаров (для третьих лиц);

42—

размножение компьютерных программ, разработка компьютерного программного обеспечения, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение веб-сайтов.