

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 №4520, рассмотрела возражение от 30.01.2008, поданное Компанией Сарин Текнолоджиз Лтд., Израиль (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005733155/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005733155/50 с приоритетом от 21.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DIAMENSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.10.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «DIMENSION» по международной регистрации №867607, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений обусловлен фонетическим фактором и однородностью товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.01.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 30.10.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически несходны, так как различаются количеством звуков в фонетическом ряду, который длиннее у заявленного обозначения;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак визуально несходны, так как различаются длиной и шрифтовым исполнением;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как противопоставленный знак имеет совершенно определенное смысловое значение (размер, величина).
- 4) Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении аппаратных средств и компьютерного программного обеспечения для измерения алмазов и драгоценных камней, то есть для узкоспециализированной области техники, а правовая охрана на территории РФ противопоставленному знаку по международной регистрации №867607 предоставлена в отношении таких товаров как: «компьютеры, периферийные устройства компьютеров, а именно мониторы, клавиатуры, принтеры, мыши, сопроцессоры, модемы, диски и дисководы, (программа-) драйвер накопителя (ЗУ) на (магнитной) ленте, дисководы для CD-ROM, карты памяти, платы памяти и микросхемы, кабели и соединения для них, системные программы, подаваемые как блоки устройств».

К возражению приложены следующие документы:

- выдержка из электронной системы переводчиков МУЛЬТИТРАН с переводом слова DIA, на 1стр. [1];
- выдержка из электронной системы переводчиков МУЛЬТИТРАН с переводом слова mension, на 1стр. [2];
- выдержка из электронной системы переводчиков МУЛЬТИТРАН с переводом слова dimension, на 1стр. [3];
- методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, Москва. ВНИИПИ, 1997 г., на 2 стр. [4];
- информация о международной регистрации №867607, на 1стр. [5];
- информация из Интернет о деятельности компании Dell Computer Corporation, на 2стр. [6];
- методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, на 3стр. [7].

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.10.2008, были предоставлены дополнительные материалы, а именно распечатки из Интернета «Комплекс по сканированию алмазного сырья» [8].

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

С учетом даты подачи заявки (21.12.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 представляет собой словесное обозначение «DIAMENSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №867607 представляет собой словесное обозначение «DIMENSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставление заявленного обозначения "DIAMENSION" и противопоставленного знака "DIMENSION" по фонетическому фактору сходства показало наличие одинакового количества слогов, одинаковый состав согласных, совпадение большинством звуков [d,i,m,e,n,s,i,o,n], одинаково расположенных по отношению друг к другу. Незначительное отличие составляет буква «А» в заявленном обозначении, но в целом для произношения, сильной различительной нагрузки она не несет. Это обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения "DIAMENSION" и противопоставленного знака "DIMENSION" по графическому фактору показал общее сходное зрительное впечатление, обусловленное графическим написанием букв с учетом их характера; близостью стандартных шрифтов и их цветом, которым выполнены обозначения. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Семантически сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку смысловое значение у заявленного обозначения "DIAMENSION" отсутствует, а противопоставленный товарный знак "DIMENSION", согласно представленным материалам [3], обладает определенным смысловым значением: «размер, величина, измерение...».

Вместе с тем, учитывая, что средний российский потребитель имеет ограниченные познания в области грамматики английского языка, семантический фактор сходства в данном случае будет носить вторичный характер.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Товары 09 класса МКТУ «аппаратные средства и компьютерное программное обеспечение для измерения алмазов и драгоценных камней», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ, в частности, «компьютеры, сопроцессоры, (программа-) драйвер накопителя (ЗУ) на (магнитной) ленте, карты памяти, платы памяти и микросхемы, системные программы, продаваемые как блоки устройств», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, относятся к одному виду товара, имеют одно и тоже назначение и условия реализации. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Принимая во внимание, что при маркировке однородных товаров, используется латинский шрифт, следует отметить высокую степень возможности смешения этих товаров в гражданском обороте, несмотря на семантическое различие между знаками, поскольку слова "DIAMENSION" и "DIMENSION", выполненные в латинском написании, практически совпадают при зрительном восприятии, благодаря чему в сознании среднего потребителя могут ассоциироваться друг с другом.

Довод о том, что заявитель занимается разработкой, изготовлением и поставкой оборудования для работы с алмазами, в связи с чем испрашивается предоставление правовой охраны для узко специализированных товаров [8], не может быть признан убедительным. Так, противопоставленный знак охраняется для видовых товаров, которые подразумевают любое специализированное назначение.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует признать заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 867607 сходными до степени смешения в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2007.**