

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 29.11.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2004705551/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Бренд Девелопмент», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2004705551/50 была подана заявителем 17.03.2004 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в заявлении перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является словесным и состоит из одного слова «DIVIZION». Обозначение является транслитерацией слова «ДИВИЗИОН».

Федеральным институтом промышленной собственности 21.09.2005 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35 (части), 36, 38, 39, 42 классов МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно — «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», экспертизой было отказано в регистрации в силу несоответствия его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктами 2.8, 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками;

- товарный знак «ДИВИЗИЯ», зарегистрированный на имя ООО «Майлдберри», 127550, Москва, ул. Прянишникова, 19 (свидетельство №223043 с приоритетом от 29.06.2001) для части однородных услуг 35 и 42 класса (реализация товаров) МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ [1].

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «DARK DIVISION», зарегистрированный на имя ООО «Дарк Дивижин», 103064, Москва, ул. Воронцово поле, 11/32 стр.1 (свидетельство №282681 с приоритетом от 30.04.2003) для части однородных услуг 35 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 29.11.2005, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- Между правообладателем по свидетельству № 223043 и заявителем была достигнута договоренность о предоставлении согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении противопоставленных услуг 35 класса МКТУ, в соответствие с п. 1ст.7 Закона.
- Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 282681 не являются сходными, так как противопоставленный знак является фонетически длиннее (состоит из двух слов), и первое слово «DARK», привлекает внимание потребителя. Так же следует отметить графическое и семантическое различие этих знаков.

В подтверждение своих доводов заявителем были предоставлены следующие документы:

- Письмо согласие от 12.11.2005 г. представленное правообладателем товарного знака по свидетельству № 223043 на 1 листе [1];
- Копия приложения №1 к свидетельству № 223043 на 1 листе [2];
- Распечатка Интернет страницы yandex.ru на 2 листах [3];
- Распечатка с «Нового большого англо-русского словаря» издательство «Русский язык», М, 1999 на 3 листах [4].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.02.2006 г., представителем заявителя было подано заявление об ограничении перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно читать «продвижение товаров для третьих лиц, а именно, аппаратов телефонных, компьютеров, телефонов переносных» и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно аппаратами телефонными, компьютерами, телефонами переносными».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки (17.03.2004) правовая база для оценки охранных способностей 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 знаком обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

Согласно абз. 2 пункта 2.8.3 Правил, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком других лиц, охраняемых на территории Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет, допускается лишь с согласия правообладателя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DIVIZION» выполненное заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом. Обозначение является транслитерацией слова «ДИВИЗИОН».

Из материалов заявки и представленного ходатайства заявителя об ограничении перечня следует, что заявитель осуществляет свою деятельность в области продвижение товаров для третьих лиц, а именно аппаратов телефонных, компьютеров, телефонов переносных и услуг снабженческих для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно аппаратами телефонными, компьютерами, телефонами переносными».

Поскольку противопоставленная регистрация [2] произведена не только в отношении услуг 35 класса МКТУ, но и товаров 09 класса МКТУ, следует, что реализация товаров и продвижение товаров зарегистрирована в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно дисков звукозаписи.

Заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров 09 класса МКТУ, а именно аппараты телефонные, компьютеры, телефоны переносные и соответственно услуг 35 класса МКТУ, а именно продвижение товаров для третьих лиц, а именно аппаратов телефонных, компьютеров, телефонов

переносных и услуг снабженческих для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Поскольку товары 09 класса МКТУ (диски звукозаписи) и товары 09 класса МКТУ (аппараты телефонные, компьютеры, телефоны переносные), не являются однородными в силу того, что у этих товаров различная область применения и условия реализации, то и услуги, связанные с реализацией этих товаров целесообразно признать неоднородными.

Кроме того, заявителем было представлено письмо- согласие от 12.11.2005 г. от Правообладателя противопоставленного знака [2] из которого следует, что правообладатель противопоставленного знака [2] не возражает против регистрации сходного с товарным знаком обозначения, что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Таким образом, основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

На основание изложенного Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 29.11.2005 г., изменить решение экспертизы от 21.09.2005 г., зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511) 11 Аппараты телефонные; компьютеры; телефоны

переносные.

- 35 Консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам ~~штата~~ сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно аппаратов телефонных, компьютеров, телефонов переносных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно аппаратами телефонными, компьютерами, телефонами переносными.
- 36 Консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов.
- 38 Связь телефонная; услуги по предоставлению телефонной связи.
- 39 Перевозка грузовым автотранспортом; перевозка товаров на судах ~~фрахт~~; перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки речным транспортом; посредничество при перевозках.
- 42 Консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.