

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.06.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 266691, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЬЧЕ» (Москва), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «DOMINA» с конвенционным приоритетом от 08.03.2002 по свидетельству № 266691 произведена 07.04.2004 на имя Акционерного Общества Домина Менеджмент, Эстония (далее - правообладатель), в отношении товаров 12, 16, 25, услуг 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый товарный знак «DOMINA» выполнен в латинице с использованием стандартного шрифта равной высоты, является фантазийным и представляет собой часть фирменного наименования заявителя - Акционерного Общества Домина Менеджмент.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.06.2006 против предоставления правовой охраны указанного товарного знака, в котором выражено мнение о том, что регистрация № 266691 товарного знака «DOMINA» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

1. Оспариваемый товарный знак «DOMINA» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком по международной регистрации № 430366, приоритет от 16.05.1977 (словесный знак «Domino») в отношении товаров 25 класса МКТУ.
2. Сравнимые товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому, графическому, семантическому признакам.
3. С точки зрения фонетического критерия отмечается практически полное совпадение звучания «DOMINA» - «Domino» (совпадение количества слогов и совпадение большей части звуков – пять из шести); с точки зрения графического критерия сравниваемые товарные знаки выполнены в латинице, что обуславливает их общее зрительное впечатление; сравниваемые товарные знаки с точки зрения семантического критерия являются сходными, поскольку имеют близкое смысловое значение: «DOMINA» - госпожа, хозяйка, повелительница, «Domino» - господствовать, властвовать (см. приложенные к возражению выдержки из Латинско-русского словаря, Москва, «Русский язык», 2002 г.).
4. Использование сходных до степени смешения словесных товарных знаков «DOMINA» (свидетельство № 266691) и «Domino» (международная регистрация № 430366) для маркировки однородных товаров 25 класса МКТУ приведет к принципиальной возможности введения рядового потребителя в заблуждение в отношении принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 266691 словесного товарного знака «DOMINA» частично недействительной в отношении всех товаров 25 класса МКТУ – "одежда; уборы головные".

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.10.2006, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

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" и с учетом конвенционного приоритета (08.03.2002) заявки № 2002710127/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что:

- абсолютные основания для отказа в регистрации обусловлены свойствами самого обозначения (пункт 14.4.1 Правил ТЗ); к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. Пункт 2.3 (2.1) Правил ТЗ.
- при проверке обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в пункте 2.3 Правил ТЗ, или включает такое обозначение. Если обозначение содержит в качестве элемента обозначение, указанное в подпункте 2.3 (2.1) Правил ТЗ, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака. Пункт 14.4.1 Правил ТЗ.
- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ).
- согласно п. 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
- сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут

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

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово "DOMINA", выполненное стандартным шрифтом в латинице заглавными буквами. При этом следует отметить, что оспариваемый товарный знак имеет определенное

семантическое значение – госпожа, хозяйка (см. И.Х. Дворецкий. Латинско-русский словарь). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Семантическое значение обозначения "DOMINA" не позволяет соотнести его с каким-либо товаром (услугой), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Соответственно, обозначение "DOMINA" не может указывать ни на производителя товаров (услуг), ни на место их производства. В связи с изложенным нет оснований утверждать, что товарный знак "DOMINA" по свидетельству № 266691 содержит сведения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя как относительно товара (услуг), так и относительно производителя или места его происхождения.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя через ассоциации, косвенным образом порождающие такую возможность у потребителя, является ошибочным.

Противопоставленная в возражении международная регистрация № 430366 (приоритет от 16.05.1977) является словесным знаком "Domino", выполненным буквами латинского алфавита с использованием стандартного шрифта, первая буква – заглавная, остальные – строчные. Семантическое значение противопоставленного знака по международной регистрации следующее – господствовать, властвовать (см. И.Х. Дворецкий. Латинско-русский словарь).

Правовая охрана по международной регистрации № 430366 на территории Российской Федерации действует, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ: "шляпы, обувь, вкладные стельки из войлока или синтетического материала, в особенности из синтетического пеноматериала, для обуви, набивки (прокладки)

поддерживающие для плечиков (детали вставок) из синтетического пеноматериала, воротничков и вставок для одежды, меховых изделий" ("chapellerie, chaussures, semelles interieures en feutre ou en matiere synthetique, notamment en mousse synthetique, pour chaussures, rembourrages aux epaules (pieces d'insertion) en mousse synthetique, faux cols et empiacements pour vetements, pelleterie").

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что они являются фонетически сходными в силу совпадения их начальных частей "DOMIN-/Domin-" и отличия только в последней букве.

Семантически сравниваемые знаки также являются сходными, поскольку, в соответствии с представленным источником информации, являются однокоренными: имя существительное "DOMINA" - со значением "госпожа, хозяйка, повелительница" и глагол "Domino" - со значением "господствовать, властвовать", что свидетельствует о подобии заложенных в них понятий.

Графическое отличие в исполнении букв не оказывает решающего влияния при определении сходства сравниваемых обозначений в силу высокой степени сходства по фонетическому и семантическому признакам.

Анализ однородности товаров, проведенный в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ показал, что товары 25 класса МКТУ сравниваемых обозначений являются однородными, поскольку они относятся к одному роду (виду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия сбыта товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленной в возражении международной регистрацией № 430366 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а регистрация товарного знака № 266691 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

удовлетворить возражение от 28.06.2006 и признать правовую охрану товарного знака «DOMINA» по свидетельству № 266691 недействительной

частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

- (511) 12 - транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, за исключением мотоциклов для мотокроссов;
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; продукция печатная; фотоснимки;

- календари; наклейки (канцелярские товары), пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам);
- 35- агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); продажа аукционная; управление гостиничными делами; репродуцирование документов; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламных материалов; изучение рынка; реклама;
- 36 - инвестирование; маклерство; обслуживание по дебетовым карточкам; операции с недвижимостью, в том числе оценка недвижимого имущества; сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; денежные операции, в том числе обмен денег; финансирование;
- 39 - авиаперевозки; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование

маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка на паромах; перевозки пассажирские; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозка путешественников; перевозки речным транспортом; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; транспорт таксомоторный; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги транспортные; услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах); экскурсии туристические;

41 - видеосъемка; дискотеки; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров;

организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация досугов; организация развлечений на базах отдыха; передачи развлекательные телевизионные; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат спортивного оборудования (за исключением транспортных средств); радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; составление программ встреч (развлечение); услуги переводчиков; услуги казино; услуги оркестров; услуги студий записи; услуги образовательно-воспитательные; шоу-программы;

42 - архитектура; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов;

- инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; оформление интерьера; преобразование данных и информационных программ (не физическое); проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги в области промышленной эстетики;
- 43 - аренда временного жилья; аренда помещения для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; кафе; закусочные; кафетерии; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги кемпингов;
- 44 - бани общественные; бани турецкие; дома отдыха или санатории; маникюр; массаж; салоны красоты;

санатории.