

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 23.06.2006 на решение экспертизы о регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004700993/50, поданное компанией «ПОЛАР Беар Трейдинг Лтд.», Мальта (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 18, 24 и 25 классов МКТУ.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав, согласно описанию, приведенному в заявке, словесные элементы «DIVO DIVA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный над ними изобразительный элемент в виде стилизованного изображения орла с расправленными крыльями, справа от которого латинская буква «D», слева – ее зеркальное отображение, а над ним изобразительный элемент в виде пятиконечной звезды с двойным контуром.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.03.2006 вынесено решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака только для товаров 18 и части товаров 25 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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), в отношении остальных заявленных товаров.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение фонетически и семантически сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

1. с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «DIVA» по международной регистрации №633870 – для однородных товаров 09 класса МКТУ;
2. со словесным товарным знаком «ДИВО» по свидетельству №231008 – для однородных товаров 14 класса МКТУ;
3. со словесным товарным знаком «OR DIVA» по международной регистрации №656090 – для однородных товаров 14 класса МКТУ;
4. со словесным товарным знаком «ДИВО» по свидетельству №224372 – для однородных товаров 24 класса МКТУ;
5. со словесным товарным знаком «DIVA» по свидетельству №205029 – для однородных товаров 24 класса МКТУ;
6. со словесным товарным знаком «DIVA» по международной регистрации №481843 – для однородных товаров 24 класса МКТУ;
7. с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «DIVA» по свидетельству №181314 – для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.06.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 22.03.2006, существо доводов которого сводится к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду их фонетического, визуального и семантического различий, поскольку словесная часть противопоставленных товарных знаков отличается количеством слов, слогов и букв, а графические элементы сравниваемых обозначений вследствие применения в них различных графических приемов производят различное визуальное впечатление и имеют различное смысловое значение, определяемое ассоциациями от их восприятия в целом.

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

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 даты подачи заявки (21.01.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя указанный выше 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 абзацем 2 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных

обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров.

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.

По заявке №2004700993/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению, в состав которого входят словесные элементы «DIVO DIVA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный над ними изобразительный элемент в виде стилизованного изображения орла с расправленными крыльями, справа от

которого латинская буква «D», слева – ее зеркальное отображение, а над ним изобразительный элемент в виде пятиконечной звезды с двойным контуром.

Решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров основано на наличии сходных с ним до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя других лиц (свидетельства №№ 231008, 224372, 181314, 205029 и международные регистрации №№ 481843, 633870, 656090).

Сопоставление заявленного комбинированного обозначения с противопоставленными ему экспертизой товарными знаками выявило фонетически и семантически сходные до степени смешения в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ словесные товарные знаки «DIVA» по свидетельству №205029 и по международной регистрации №481843, при этом, соответственно, товарные знаки по свидетельствам №№ 231008, 224372, 181314 и по международным регистрациям №№ 633870, 656090 признаны несходными до степени смешения с заявленным обозначением.

Следует отметить, что заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав «сильный» графический элемент в виде стилизованного изображения орла с расправленными крыльями, который расположен в самом центре обозначения и, с учетом значимости занимаемого им в знаке положения, является доминирующим, к тому же будучи «усиленным» своеобразием графической проработки пространства вокруг него – зеркально отображенные слева и справа от него две латинские буквы «D», выполненные крупным шрифтом и занимающие вместе со стилизованным изображением орла центральную треть обозначения, а графический элемент в виде пятиконечной звезды, расположенный над изображением орла, вызывает дополнительные ассоциации и размышления, связанные с «заменой» привычной для восприятия российских граждан традиционной короны над его головой на пятиконечную звезду.

Словесные элементы «DIVO DIVA» при этом занимают лишь одну треть обозначения внизу и выполнены стандартным шрифтом.

Основным иностранным языкам слово «DIVO» не присуще и обнаружено только в итальянском (в переводе – «божественный, великолепный») и в испанском (в переводе – божественный, бог, божество»), в то время как слово «DIVA» в английском, немецком, французском, испанском, итальянском языках легко идентифицируется и означает «дива, примадонна, знаменитая певица, богиня, звезда, популярная актриса».

Противопоставленные экспертизой словесные товарные знаки «Диво» по свидетельствам №№ 231008 и 224372 следует признать визуально и семантически несходными с заявленным обозначением, так как словесный элемент «Диво» в них выполнен оригинальным шрифтом в кириллице, в отличие от элемента «DIVO» заявленного обозначения, выполненного стандартным шрифтом в латинице, и имеет иное, чем слово «DIVO», семантическое значение – «то, что вызывает удивление, чудо» (Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова).

Противопоставленный экспертизой комбинированный товарный знак по международной регистрации №633870 следует признать фонетически, визуально и семантически несходным с заявленным обозначением, так как он состоит из крупных латинских букв «D VA», разделенных графическим элементом в виде изображения женского силуэта в длинном вечернем платье. Словесный элемент «DVA» в латинском написании является фантазийным и отличается от элемента «DIVA» заявленного обозначения количеством слогов, букв и звуков, смысловым значением и общим визуальным восприятием.

Противопоставленный экспертизой словесный товарный знак «OR^w DIVA» по международной регистрации №656090 следует признать фонетически, визуально и семантически несходным с заявленным обозначением, так как первая часть словесного элемента – «OR^w» – не имеет смыслового значения, тем не менее, вследствие того, что буква «^w» имеет очень малый размер,

воспринимается как «OR» и может быть переведено с французского как «золото», с английского как «или, иначе», а в целом «OR^w DIVA» воспринимается как единый словесный элемент, имеющий фонетику, отличную от фонетики заявленного обозначения за счет разного количества слогов и звуков, семантику, предполагающую возникновение дополнительных ассоциаций и размышлений, и иное общее зрительное восприятие.

Противопоставленный экспертизой комбинированный товарный знак по свидетельству №181314 следует признать визуально и семантически несходным с заявленным обозначением, так как он состоит из словесного элемента, выполненного крупными латинскими буквами оригинальным шрифтом, близким по исполнению к изобразительному элементу орнаментального характера, сложного для восприятия без дополнительных размышлений, и графического элемента, заключенного в квадратную рамку, в виде стилизованного изображения женской головы, повернутой в профиль. Графические элементы данного знака имеют иное смысловое значение, отличное от смыслового значения заявленного обозначения – ассоциативное ощущение женственности и изысканности значительно отличается от ассоциаций с официальной символикой (изображение орла, звезды).

И напротив, заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой словесные товарные знаки «DIVA» по свидетельству №205029 и по международной регистрации №481843, вследствие фонетического, графического и семантического тождества словесного элемента «DIVA», являются сходными до степени смешения.

Товары 24 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой ткани, текстильные изделия, одеяла, покрывала и скатерти, что приводит к их соотношению как вид-род с товарами, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки «DIVA» по свидетельству №205029 и по международной регистрации №481843.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004700993 и противопоставленные ему экспертизой ранее зарегистрированные на имя других лиц товарные знаки «DIVA» по свидетельству №205029 и по международной регистрации №481843 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона только в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.06.2006, изменить решение экспертизы от 22.03.2006, зарегистрировать комбинированное обозначение со словесными элементами «DIVO DIVA» по заявке №2004700993 в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

- 09 – очки [оптика], очки солнцезащитные, футляры для очков, оправы для очков.
- 14 – благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 25 – одежда, обувь, головные уборы.