

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Арка», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702124/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010702124/50 с приоритетом от 26.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в виде графической формы, в которой зашифровано слово «divadance», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая и четвертая буквы слова объединены выгнутой вверх дугой, а правый концевой элемент буквы «а» соединен с концевым элементом буквы «е» выгнутой вниз дугой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 10.05.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части услуг 41 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 267158? зарегистрированным ранее на имя другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности услуг 35, 41 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 12.08.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически, семантически и графически не сходны, поскольку имеют разное количество звуков, разное семантическое значение и выполнены в различной графической манере;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №267158 осуществляет только производство и продажу медицинского аппарата;

- заявитель активно использует, рекламирует заявленное обозначение в качестве наименования танцевальной студии, что исключает возможность смешения в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет о деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству №267158 [1];

- копия первых страниц Устава ООО «Арка» [2];

- копии договоров на оказание рекламных услуг танцевальной студии «divadance» и рекламных материалов [3];

- копии дипломов, грамот о награждении участников танцевальной студии [5];

- копия лицензии на осуществление деятельности правообладателя [6].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 10.05.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня услуг 35 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, приведенного в заявке.

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

С учетом даты (26.01.2010) поступления заявки № 2010702124/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

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 комбинированное обозначение со словесным элементом «divadance», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «d» выполнена в виде ободоподобных элементов, соединенных дугообразно изогнутой вверх линией. Аналогичной дугой соединены концевые элементы букв «a» и «e».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.08.2010 испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 267158 (с приоритетом от 03.03.2003) представляет собой словесное обозначение, в котором словесные элементы выполнены в три строки «ДиаДЭНС, ДиаDЭНС, DiaDENS» буквами русского и латинского алфавитов.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05, 09, 10, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41, 44 классов МКТУ.

Услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к одному виду услуг. Таким образом, заявленные услуги являются однородными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что противопоставленный знак состоит из трех словесных элементов, каждый из которых фонетически прочитывается как «ДИАДЕНС». Заявленное обозначение звучит как «диваданс», что фонетически объединяет сопоставляемые обозначения.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo») показал, что слово «DENS» в переводе на русский язык означает «зуб», «Dia» - «через, сквозь», «diva» - «примадонна, звезда эстрады», «dance» - «танцевать, плясать». Учитывая семантику слов, можно сделать вывод о том, что противопоставленный товарный знак будет ассоциироваться в сознании потребителя с товарами и услугами, предназначенными для лечения зубов, а заявленное обозначение будет восприниматься как «танцующая примадонна».

Представленные заявителем документы [3, 5] свидетельствуют о том, что до даты приоритета рассматриваемой заявки заявителем осуществлялся ряд мероприятий, связанных с рекламой и участием в фестивалях студии танцев «divadance». Кроме того, из представленных заявителем материалов [1, 6] следует, что правообладатель противопоставленного знака ведет свою хозяйственную деятельность только в отношении медицинской техники.

Указанное позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных элементов, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Присутствие в заявленном обозначении оригинального шрифтового исполнения словесных элементов и ободоподобных элементов, занимающих доминирующее положение в заявленном обозначении, и полного отсутствия графических элементов в противопоставленном знаке усиливает различие знаков.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не сходны до степени смешения.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.08.2011, изменить решение Роспатента от 10.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010702124/50.