

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русский Бриллиант» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №895215, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №895215 с конвенционным приоритетом от 08.02.2006 произведена в Международном бюро ВОИС 19.07.2006 на имя SH AVENIR, 39,avenue de Mont de Marsan, F-33850 LEOGNAN (FR) (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ со сроком действия 20 лет.

На основании решения Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.07.2008 принято решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №895215 на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно, для товара “vins” (вино).

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «DIAMONDIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что правовая охрана международной регистрации №895215 произведена на территории Российской Федерации в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №895215 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «RUSSIAN DIAMOND» по свидетельствам №213916 и №268279, «DIAMOND'S BRILLIANCE» по свидетельству №312235, «BLACK DIAMOND» по свидетельству №312236, знаком «DIAMOND» по международной регистрации №651077С (дата регистрации 03.01.1996);

- а также в связи с существованием товарных знаков «DIAMOND» по свидетельству №326689 с приоритетом от 05.04.2006, «DIAMOND DEW» по свидетельству №333785 с приоритетом от 23.08.2006, «MAY DIAMOND» по свидетельству №333533 с приоритетом от 20.04.2006, «THE DIAMOND CROWN» по свидетельству №332206 с приоритетом от 27.04.2006, «MAGIC DIAMOND» по свидетельству №332205 с приоритетом от 24.04.2006, «DIAMOND'S SHINE» по свидетельству №329412 с приоритетом от 27.04.2006, «БРИЛЛИАНТ DIAMOND» по свидетельству №359337 с приоритетом от 17.10.2006, «DIAMOND GROVE» по свидетельству №356628 с приоритетом от 16.11.2006, «DIAMOND FILTER АЛМАЗНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ» по свидетельству №342971 с приоритетом от 07.06.2007;

- перечисленные товарные знаки зарегистрированы для однородных товаров, принадлежат одному владельцу (ООО «Русский Бриллиант») и входят в серию, содержащую ключевой элемент «DIAMOND»;

- словесные элементы «DIAMONDIA» и «DIAMOND» имеют семь совпадающих звуков, расположенных в одинаковом порядке;

- в данном случае имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «DIAMOND» в оспариваемое обозначение «DIAMONDIA»;

- звуки, отличающие слово «DIAMONDIA» от словесного элемента «DIAMOND» расположены в конце обозначения, практически не слышатся, поэтому трудно запоминаются потребителем;

- сравниваемые обозначения имеют одно и то же ударение – на первый слог;

- таким образом, фонетическое сходство сравниваемых обозначений не вызывает сомнения;

- оспариваемое обозначение «DIAMONDIA» не удалось найти в словарях английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языков, тем не менее, в нем присутствует семантика, обусловленная вхождением в него слова «DIAMOND», которое в английском языке имеет значение «алмаз, бриллиант, диамант»;

- синонимы слова «DIAMOND» в других языках (немецком, итальянском и русском) имеют практически такое же звучание – «diamant», «diamante», «диамант»;

- в связи с этим слова «DIAMONDIA» и «DIAMOND» воспринимаются в одном и том же, или в очень близких значениях – «алмаз, бриллиант, диамант», что позволяет сделать вывод об их семантическом сходстве;

- таким образом, знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- в свете приведенных доводов оспариваемое обозначение «DIAMONDIA» воспринимается, как вариант товарного знака «DIAMOND»;

- сравниваемые знаки предназначены для маркировки напитков, которые относятся к одному и тому же виду, имеет одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей, то есть являются однородными товарами;

- наличие международной регистрации №895215 и противопоставленных товарных знаков приводит к смешению двух различных производителей однородных товаров;

- словесный элемент «DIAMOND» является брендом ООО «Русский Бриллиант» и входит в состав его фирменного наименования;

- наименование общества на иностранном языке закреплено в Уставе общества: «RUSSIAN DIAMOND», Limited Liability Company.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копии упомянутых в возражении свидетельств и международных регистраций, на 41 л. [1];

- страницы электронного словаря АBBYY Lingvo 11, на 1 л. [2];

- решение Роспатента в отношении международной регистрации №895215, на 2 л. [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации по международной регистрации №895215 недействительным полностью.

Владелец международной регистрации №895215, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 25.09.2009 изложил следующее мнение:

- большинство регистраций (№№326689, 333785, 333533, 332206, 322205, 329412, 359337, 356628, 342971), на сходство с которыми указывает лицо, подавшее возражение, имеют более поздний приоритет по отношению к оспариваемой международной регистрации №895215 (08.02.2006);

- следовательно, ссылка лица, подавшего возражение, на нарушение пункта 1 статьи 7 Закона в отношении указанных регистраций неправомерна;

- что касается международной регистрации №651077С и товарных знаков по свидетельствам №№213916, 268279, 312235, 312236, то они были приобретены ООО «Русский Бриллиант» после даты приоритета оспариваемого им знака по международной регистрации №895215, поэтому говорить о какой-либо «серийности» знаков на дату 08.02.2006 не приходится;

- кроме того, результаты проведенного поиска подтверждают наличие в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ряда регистраций/заявок товарных знаков, по которым были приняты решения о регистрации, включающих словесный элемент «DIAMOND» в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя различных компаний (заявки №№2007738316, 2008710931, свидетельства №№345711, 350706, 707256);

- на основании вышеизложенного, ссылка на «серию» знаков со словесным элементом «DIAMOND», принадлежащих исключительно одному лицу, не соответствует действительности;

- существование подобных знаков на имя различных компаний скорее свидетельствует о потере различительной способности данного слова в отношении товаров 33 класса МКТУ, а не о его «сильном характере»;

- словесный товарный знак «DIAMONDIA» не сходен до степени смешения с комбинированным знаком по международной регистрации №651077С;

- перечень международной регистрации №651077С охватывает только один вид товара: «водка», перечень оспариваемой международной регистрации включает только «вино»;

- вино и водка производят из различного сырья и имеют различный круг потребителей, что не позволяет сделать вывод об их однородности, способной вызвать смешение знаков, которыми они маркируются;

- знак, принадлежащий ООО «Русский Бриллиант» состоит из 9 слогов «THE ONE AND ONLY DIAMOND VODKA» [дзе-уан-энд-он-ли-дай-монд-вод-ка];

- оспариваемый знак состоит из 4(5) слогов:[дья(ди-а)-мон-ди-а];

- в сравниваемых знаках нет ни одного идентичного слога;

- наличие различного количества слов, слогов, звуков и отличное произношение, свидетельствует об отсутствии фонетического сходства словесных элементов сравниваемых знаков;

- противопоставленный комбинированный знак выполнен с использованием изобразительных элементов и стилизованного оригинального шрифта, и поэтому не может быть сходным с простым словесным знаком, выполненным стандартным шрифтом;

- словесная часть противопоставленного знака «THE ONE AND ONLY DIAMOND VODKA» переводится как: “одна и единственная (только) водка - Бриллиант”;

- словесный элемент «DIAMONDIA» является фантазийным словом, придуманным писателем-фантастом Ван Вогтом Алфредом, выпустившим в 1972 году фантастический роман «Тьма над Дьямондией/Диамондией» (слово DIAMONDIA – название планеты в солнечной галактике);

- сияние «водочного бриллианта» и «темнота планеты» вызывают противоположные ассоциации и не могут вызывать каких-либо сходных образов;

- таким образом, словесный знак «DIAMONDIA» не является сходным до степени смешения с комбинированным знаком, в состав которого входят словесные элементы «THE ONE AND ONLY DIAMOND VODKA»;

- все вышеизложенное в равной мере применимо в отношении других вышеуказанных товарных знаков лица, подавшего возражение;

- таким образом, оспариваемый знак не вызывает ассоциативных связей с противопоставленными знаками вследствие их явных фонетических и семантических различий, то есть можно сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения и, следовательно, об отсутствии оснований для прекращения правовой охраны международной регистрации №895215 по пункту 1 статьи 7 Закона.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- свидетельство ВОИС по международной регистрации №895215, на 2 л. [4];

- публикация ВОИС по международной регистрации №651077С, на 7 л. [5];

- распечатки с сайта ФИПС регистраций №№213916, 268279, 312235, 312236, на 11 л. [6];

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся товарных знаков, включающих словесный элемент «DIAMOND», на 11 л. [7];

- некоторые страницы романа Ван В. Альфера «Тьма над Диамондией», на 146 л. [8];

- страницы словаря Abbyu Lingvo, касающиеся слова MOND(E), перечень регистраций, включающих корень MOND, на 7 л. [9];

- перечень регистраций товарных знаков, включающих префикс DIA и суффикс IA, материалы лингвистических исследований по указанным морфемам, на 40 л. [10];

- страницы словаря Abbyu Lingvo, касающиеся слов diamond, russian, black, brilliance, на 3 л. [11].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану международной регистрации №895215 на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (08.02.2006) международной регистрации №895215 правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил 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 признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №895215 [1] представляет собой словесное обозначение «DIAMONDIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному знаку оспаривается из-за наличия серии товарных знаков одного и того же лица (Общества с ограниченной ответственностью «Русский Бриллиант»), а именно, противопоставляются:

- комбинированный знак, включающий словесные элементы «THE ONE AND ONLY DIAMOND VODKA», по международной регистрации №651077C [2], правовая охрана которому предоставлена 03.01.1996 в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак, включающий словесные элементы «RUSSIAN DIAMOND», по свидетельству №268279 [3] с приоритетом от 16.02.2004, зарегистрированный в отношении товаров/услуг 32, 33, 35 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «RUSSIAN DIAMOND» по свидетельству №213916 [4] с приоритетом от 21.09.2001, зарегистрированный в отношении товаров/услуг 30, 32, 33, 35, 42 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «DIAMOND'S BRILLIANCE» по свидетельству №312235 [5] с приоритетом от 15.04.1998, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «BLACK DIAMOND» по свидетельству №312236 [6] с приоритетом от 19.11.1997, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «DIAMOND» по свидетельству №326689 [7] с приоритетом от 05.04.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «DIAMOND» по свидетельству №326689 [7] с приоритетом от 05.04.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «DIAMOND DEW» по свидетельству №333785 [8] с приоритетом от 23.08.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «DIAMOND DEW» по свидетельству №333533 [9] с приоритетом от 20.04.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «THE DIAMOND CROWN» по свидетельству №333206 [10] с приоритетом от 27.04.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «MAGIC DIAMOND» по свидетельству №333206 [11] с приоритетом от 24.04.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «DIAMOND'S SHINE» по свидетельству №329412 [12] с приоритетом от 27.04.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «БРИЛЛИАНТ DIAMOND» по свидетельству №359337 [13] с приоритетом от 17.10.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «DIAMOND GROVE» по свидетельству №356628 [14] с приоритетом от 16.11.2006, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ.

- словесный товарный знак «DIAMOND FILTER АЛМАЗНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ» по свидетельству №342971 [15] с приоритетом от 07.06.2007, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В отношении товарных знаков [7-15] необходимо указать, что они имеют более позднюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым знаком [1], в связи с чем, не могут быть противопоставлены ему в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В этой связи анализ оспариваемого товарного знака [1] на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона проводился Палатой по патентным спорам с учетом товарных знаков [2-6], имеющих более раннюю дату приоритета.

Противопоставленные товарные знаки, как словесные [4; 5; 6], так и комбинированные [2; 3], включают словесные элементы «THE ONE AND ONLY DIAMOND VODKA» [2], «RUSSIAN DIAMOND» [3; 4], «DIAMOND'S BRILLIANCE» [5], «BLACK DIAMOND» [6], выполненные стандартным [4; 5; 6] или оригинальным [2; 3] шрифтом буквами латинского алфавита.

В комбинированных знаках [2; 3] словесные элементы являются основным средством индивидуализации товаров правообладателей, поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя и они легче запоминаются при восприятии обозначения в целом, чем изобразительные элементы.

Представленные в перечнях к рассматриваемым знакам товары 33 класса МКТУ относятся к одному роду - алкогольные напитки («vins» (вино) [1], «vodka» (водка) [2; 3], «алкогольные напитки» [3; 4; 5; 6]), совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия реализации. По указанным причинам следует признать однородными товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого знака [1] и товарных знаков [2-6] было установлено следующее.

Сопоставляемые знаки включают фонетически сходные словесные элементы «DIAMONDIA» [1] и «DIAMOND» [2-6] (содержат, соответственно, 9 и 7 букв/звуков, из которых 7 совпадает и расположены в одинаковой последовательности), что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.

Данный вывод основывается на том, что в противопоставленных знаках [3-6], в отличие от оспариваемого знака, состоящего из единственного словесного элемента «DIAMONDIA», словесный элемент «DIAMOND» входит в состав словосочетаний «RUSSIAN DIAMOND» [3; 4], «DIAMOND'S BRILLIANCE» [5], «BLACK DIAMOND» [6]. А в противопоставленном знаке [2] кроме словесного элемента «DIAMOND» также присутствуют словесные элементы «THE ONE AND ONLY» и «VODKA».

Сравниваемые обозначения не совпадают по количеству слогов, составу и количеству гласных и согласных букв, имеют разную фонетическую длину, что свидетельствует об их звуковом несходстве.

Каждый из словесных элементов противопоставленных знаков [2-6] представляет собой самостоятельную лексическую единицу английского языка, которые образуют словосочетания и в переводе на русский язык означают следующее:

- «RUSSIAN DIAMOND» [3; 4] – «русский алмаз»,
- «DIAMOND'S BRILLIANCE» [5] – «алмазный бриллиант»,
- «BLACK DIAMOND» [6] – «черный алмаз»,
- «THE ONE AND ONLY DIAMOND VODKA» [2] - «первый и единственный алмаз водка».

Необходимо отметить, что изобразительный элемент в виде кристалла в знаке [2] усиливает восприятие словесного элемента «DIAMOND» в его словарном значении (алмаз).

В тоже время анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «DIAMONDIA» оспариваемого знака [1] не является лексической единицей наиболее распространенных иностранных языков.

При этом довод владельца знака [1] о том, словесный элемент «DIAMONDIA» представляет собой название планеты в романе «Тьма над Диамондианой» писателя-фантаста Ван Вога Алфреда, является неубедительным, поскольку восприятие знака в таком качестве средним российским потребителем материалами возражения не доказано.

Таким образом, оспариваемый знак «DIAMONDIA» представляет собой фантазийный словесный элемент, а противопоставленные знаки имеют определенное смысловое значение, в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

Визуальное различие знаков обусловлено разным количеством входящих в них словесных элементов, а также исполнением словесных элементов в знаках [2; 3] оригинальным шрифтом и наличием в них изобразительных элементов.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что анализируемые знаки не сходны в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия.

Поскольку ООО «Русский Бриллиант» не является единственным владельцем товарных знаков со словесным элементом «DIAMOND» (имеются товарные знаки, также включающие этот словесный элемент, зарегистрированные в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя различных лиц: по свидетельствам №345711, №350706, №388544, №393814, по международной регистрации №707256), довод возражения о восприятии знака «DIAMONDIA» как одного из серии знаков [2-6], принадлежащих исключительно ООО «Русский Бриллиант», признан неубедительным.

Резюмируя изложенное выше, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания знака «DIAMONDIA» по международной регистрации №895215 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2008, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №895215.**