

Палата по патентным спорам 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, рассмотрела возражение от 27.09.2006, поданное ООО «ИнтерБизнесКонсалтинг», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения «ДИПЛОМАТ» по заявке №2006705443/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «ДИПЛОМАТ» была подана 10.03.2006 в отношении услуг 39 и 41 классов МКТУ, заявитель ООО «ИнтерБизнесКонсалтинг», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой слово «ДИПЛОМАТ».

Федеральным институтом промышленной собственности 21.02.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 39 и 41 классов МКТУ. Для услуги 39 класса МКТУ – «транспортировка» – в предоставлении правовой охраны было отказано в связи с несоответствием обозначения 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) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Куппо-Дипломат» (свидетельство №195801, приоритет от 06.07.1999), ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ на имя другого лица – компании ЗАО «КУППО», Россия.

В Палату по патентным спорам 27.09.2006 поступило возражение на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения «ДИПЛОМАТ» по заявке №2006705443/50, мотивированное несогласием с доводами экспертизы в отношении сходства заявленного и противопоставленного обозначений.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Заявленному обозначению экспертизой противопоставлен товарный знак «Куппо-Дипломат» по свидетельству № 195801 в отношении одной услуги 39 класса МКТУ;

- Заявленное обозначение состоит из одного слова, содержащего 3 слога, противопоставленное – из двух, написанных через дефис слов, содержащих 5 слогов. При произношении фантазийное слово – «купподипломат» сливается в одно слово, мало созвучное со словом «дипломат»;

- Заявленное обозначение состоит из одного слова, написано прописными буквами сплошным текстом, противопоставленное обозначение состоит из двух слов, написанных через дефис, где прописными являются только первые буквы слов;

- Противопоставленное обозначение является словосочетанием, в котором слову «Дипломат» придана фантазийная окраска, изменяющая смысловую нагрузку на него;

- Противопоставленный знак воспринимается как единое обозначение, о чем свидетельствует дефис между словами. Кроме того смысловое ударение падает на стоящее на первом месте слово «Куппо».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (10.03.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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.

Согласно подпункту 2 пункта 2.8 Правил установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, указанные в пункте 1 статьи 7 Закона.

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 14.4.2.2 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 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).

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.

Обозначение «ДИПЛОМАТ», как указано выше, является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный в решении экспертизы знак «Куппо-Дипломат» по свидетельству № 195801 также является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизы товарного знака показал, что имеет место полное совпадение одного из элементов обозначений, в силу чего достигается фонетическое и семантическое сходство. Так, противопоставленное обозначение состоит из двух слов, написанных через дефис. Каждое слово выполнено с заглавной буквы, что обуславливает их восприятие в качестве двух отдельных слов. Анализ словарей русского языка показал, что лексической единицы «Куппо» в русском языке не существует. Поскольку словесный элемент «Дипломат» имеет семантическое значение, он несет в обозначении «Куппо-Дипломат» основную индивидуализирующую нагрузку, что определяет восприятие знака в целом.

С точки зрения графического признака сравниваемые обозначения также следует признать сходными, поскольку оба выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом, лишенным оригинальности.

В целом знаки ассоциируются друг с другом в силу фонетического и семантического тождества основных составляющих их словесных элементов, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки словесных элементов обуславливает превалирование фонетического и семантического факторов сходства.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

Для обозначения «ДИПЛОМАТ» по заявке №2006705443/50 испрашивалась правовая охрана, в частности, в отношении услуги 39 класса МКТУ –

транспортировка. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуги 39 класса МКТУ – **транспорт.**

Обращение к общей части МКТУ показывает, что в 39 класс включены услуги – транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, в основном, услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с такой перевозкой. Таким образом, услуга 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака – транспорт – относится к услугам по транспортировке товаров, т.е. является однородной услугой заявленного обозначения.

Кроме того, следует отметить, что вывод экспертизы об однородности товаров, для которых предназначены сравниваемые обозначения, лицом, подавшим возражение, не оспаривался.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения «ДИПЛОМАТ» и противопоставленного ему экспертизой ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака «Куппо-Дипломат» и однородности услуг 39 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуги 39 класса МКТУ – транспортировка, и правомерность вынесенного экспертизой решения.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 30.08.2006.