

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 02.08.2010, поданное компанией «ДИПЛОМАТ ТМ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008710222/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008710222/50 с приоритетом от 07.04.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, «комбинированное обозначение состоит из изобразительного элемента, представляющего собой вписанный в окружность правильный шестиугольник, внутри которого помещены латинская строчная буква d и значок «плюс», и расположенного справа от изобразительного элемента слова «diplomat», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Обозначение преимущественно предназначено для маркировки изделий из кожи и курительных принадлежностей».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 18, 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.04.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710222/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 18, 34 классов МКТУ (в силу фонетического и семантического сходства):

- с комбинированными товарными знаками, включающими словесные элементы «DIPLOMAT», «DIPLOMATS», свидетельство №142177, приоритет от 23.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 23.02.2015); свидетельство №148252, приоритет от 01.09.1995 (срок действия регистрации продлен до 01.09.2015); с международной регистрацией №842073 от 29.10.2004, в части товаров 34 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «DIPLOMAT», свидетельство №155082, приоритет от 21.03.1997 (срок действия регистрации продлен до 21.03.2017), в части товаров 18 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710222/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №155082 было направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного знака в связи с его неиспользованием;

- «решением коллегии Палаты по патентным спорам от 22.07.2010 правовая охрана товарного знака по свидетельству №155082 была досрочно прекращена в отношении товаров 18 класса МКТУ, таким образом, препятствие к регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2008710222/50 в отношении товаров 18 класса МКТУ устранено».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18 класса МКТУ.

В отношении товаров 34 класса МКТУ решение Роспатента не оспаривается.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

- протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 22.07.2010 по заявке №97702708/50 – на 1 л.;

- заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству № 155082 – на 1 л.

При подготовке к заседанию, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, а именно словесный элемент «diplomat» заявленного обозначения (плоский чемоданчик с жесткими стенками для ношения бумаг, тетрадей и т.п., см. Яндекс-словари) в отношении части товаров 18 класса МКТУ (например: чемоданы плоские, чемоданы плоские для документов) указывает на их вид, в отношении другой части является ложным относительно вида товара.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.02.2011, заявителем были представлены пояснение относительно выявленных дополнительных обстоятельств и следующие материалы:

- распечатки из Интернет (Яндекс-словари) – [1];
- информация по международной регистрации №944986 – [2];
- копия письма ООО «ТЕСТ-ГРУПП» исх.№124-02/09 от 31.03.2009 – [3];
- сведения по международной регистрации №594858 – [4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.04.2008) поступления заявки №2008710222/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 требованиями пункта 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 14.4.3 Правил 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно материалам возражения от 02.08.2010 заявителем не оспаривается решение Роспатента от 27.04.2010 об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, в этой связи анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленного знака по свидетельству №155082.

Заявленное обозначение по заявке №2008710222/50 является комбинированным. Словесный элемент «diplomat» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента помещен изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой расположен шестигранник, знак «+» и латинская буква «d», выполненная оригинальным шрифтом. Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак по свидетельству №155082 - (1) является комбинированным, включает словесный элемент «DIPLOMAT» и изобразительный элемент в виде окружности черного цвета, в центре которой расположен графический элемент в виде якоря. Края окружности опоясывает канат, связанный в узел в нижней части окружности. Срок действия регистрации продлен до 21.03.2017.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлен тождеством звучания, совпадением лексического значения, использованием при написании букв латинского алфавита словесного элемента «diplomat», входящего в состав сравниваемых обозначений. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2008710222/50 и противопоставленного знака (1), однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как род/вид, а также имеют одно назначение, условия

реализации и один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность товаров также не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента от 27.04.2010 правомерным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что на дату 18.08.2010 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) была прекращена в отношении товаров 18 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 13.08.2010.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2008710222/50 для заявленных товаров 18 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было упомянуто выше, заявленное обозначение включает словесный элемент «diplomat». Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово дипломат происходит от фран. Diplomate, имеет значение - плоский чемоданчик для ношения книг, бумаг, тетрадей, см. «Большую советскую энциклопедию», М. «ТЕРРА», 2006, т.15, стр.363.

Поскольку правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, то в данном контексте слово «diplomat» для части заявленных товаров 18 класса МКТУ, представляющих собой чемоданы плоские, чемоданы плоские для документов, характеризует указанные товары, а именно указывает на их вид, а в отношении другой части заявленных товаров 18 класса МКТУ является ложным относительно вида товаров.

При этом следует отметить, что слово «diplomat» в обозначении визуально доминирует. Доминирование вызвано как более крупным размером элемента по сравнению с изобразительным, так и тем, что в комбинированном обозначении словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

По завершению заседания коллегии Палаты по патентным спорам представителями лица, подавшего возражение, были представлены особые мнения от 09.03.2011, существо доводов которых в том, что:

- на заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2011, представителями заявителя был заявлен мотивированный отвод всем членам коллегии, который был рассмотрен и не удовлетворен, при этом рассмотрение возражения по существу было осуществлено коллегией в ходе закрытого совещания. Вместе с тем, Правила ППС не предусматривают возможности отстранения лица, заявившего отвод, от дальнейшего участия в рассмотрении по существу возражения;

- дополнительные обстоятельства для отказа в регистрации товарного знака, неуказанные в решении Роспатента, не были выдвинуты на заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2010, и соответственно не были внесены в протокол;

- «пояснения коллегии о том, что она не выносит решение, а только готовит заключение для дальнейшего вынесения решения Федеральной службой, не находит подтверждения в Правилах ППС».

В связи с первым доводом следует отметить, что рассмотрение возражения по существу проходило на заседаниях коллегий 27.01.2011 и 24.02.2011, что свидетельствует о предоставлении заявителю возможности высказать доводы относительно новых обстоятельств, на которые ему было указано ранее. Однако заявитель этим правом не воспользовался, а, напротив, на заседании коллегии (04.03.2011) заявил отвод всему составу коллегии, при этом понимая, что такие основания для отвода не установлены нормами права. Исходя из поведения представителей заявителя коллегия усматривает, что их действия направлены на затягивание административного делопроизводства и нежелание решить спор по существу. С учетом сложившихся обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным ограничиться пояснениями стороны к ранее оглашенной ей правовой позиции на заседании коллегии от 27.01.2011 и рассмотреть возражение по существу.



Относительно второго довода следует указать следующее. Согласно пункту 4.8 Правил ППС в случае выявления дополнительных обстоятельств, которые не были учтены в решении, принятом по результатам экспертизы, Палата по патентным спорам должна ознакомить представителей с этими обстоятельствами. При этом сам способ ознакомления не регламентирован. Дополнительные обстоятельства были приведены непосредственно в уведомлении о переносе даты заседания коллегии (ф.821 от 12.01.2011) и на заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2011 (протокол).

Что касается третьего довода, то необходимо отметить, что порядок рассмотрения споров на сегодняшний день регламентируется Правилами ППС, действующими в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1248 Кодекса рассмотрение и разрешение таких споров осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам.

На основании Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 №299, функции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет непосредственно Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Согласно Уставу ФГУ ФИПС, в состав которого в виде структурного подразделения входит Палата по патентным спорам, находится в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Исходя из приведенных выше правовых норм следует, что Палата по патентным спорам осуществляет ряд предварительных мероприятий, служащих основанием для принятия Роспатентом юридически значимых действий по рассмотрению, в частности, возражений. Оглашение палатой по патентным спорам 15.10.2010 резолютивной части решения не свидетельствует о принятии решения, поскольку лицом, уполномоченным Кодексом на совершение юридически значимых действий, является Роспатент.

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

**удовлетворить возражение от 02.08.2010, изменить решение Роспатента от 27.04.2010 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2008710222/50 с учетом дополнительных обстоятельств.**