

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, рассмотрела возражение от 20.01.2014, поданное по поручению фирмы 3М Компании, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.10.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704548, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012704548 подано 20.02.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 07 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ROLOC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 10.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ROLOC» по заявке №2012704548 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, а в отношении товаров 07 класса МКТУ оно не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ROLOC» сходно до степени смешения со знаком «IROLOC» по международной регистрации №891347, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении от 20.01.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель сообщил о том, что ему предоставлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию товарного знака «ROLOC» по заявке №2012704548 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

С учетом представленного письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.10.2013 и зарегистрировать товарный знак «ROLOC» по заявке №2012704548 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.02.2012) подачи заявки №2012704548 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 положениями пункта (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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).

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ROLOC», «IROLOC», входящих в заявленное обозначение и противопоставленный знак.

Однородность товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №891347 и в отношении которых испрашивается регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения, установлена в силу их принадлежности к одному роду и виду и в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №891347 предоставил заявителю письменное согласие

на регистрацию товарного знака по заявке №2012704548 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение «ROLOC» по заявке №2012704548 не является тождественным с противопоставленным знаком «IROLOC», коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо – согласие и не видит препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 20.01.2014, изменить решение Роспатента от 10.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704548.