

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 07.12.2011, поданное Зудовым Олегом Васильевичем, Украина (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703110/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010703110/50 с приоритетом от 05.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из круга с изогнутыми линиями внутри и словесного элемента «RÖDA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 07.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «RODA» по международной регистрации №1039408, имеющим более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.12.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют фонетическое отличие за счет различного произношения букв «Ö» и «O»;
- наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении обуславливает визуальное различие знаков;
- смысловое различие сопоставляемых обозначений достигается за счет того, что заявленное обозначения не имеет семантики, а слово «RODA» в переводе с итальянского языка означает «обкатывать»;
- не все товары 11 класса МКТУ сравниваемых обозначений являются однородными;
- данные официального сайта компании «RODA SRL» (<http://rodaonline.com>) не содержат информации о производстве и реализации правообладателем товарного знака «RODA» товаров, связанных с кондиционированием, вентиляцией, освещением, водоснабжением;
- заявитель намерен представить согласие правообладателя противопоставленной международной регистрации №1039408 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010703110/50 в отношении товаров 11 и услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (05.02.2010) поступления заявки №2010703110/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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 пунктом 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, 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.

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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2010703110/50 является комбинированным и состоит из круга с изогнутыми линиями внутри и словесного элемента «RÖDA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «RÖDA», выполненный крупными буквами и обладающий фонетикой, в связи с чем акцентирующий на себе внимание потребителя.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1039408 представляет собой словесное обозначение «RODA», выполненное в заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ показал, что обозначения «RÖDA» и «RODA» имеют высокую степень фонетического сходства в силу совпадения начальных трех букв из четырех «R, D, A». При этом произношение букв «Ö» и «O» является близким.

Графически сравниваемые обозначения также сходны, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита шрифтовыми единицами, не имеющими художественной проработки. Следует отметить, что написание буквенных единиц «R, Ö, D, A» и «R, O, D, A» практически тождественно.

Отсутствие смыслового значения заявленного обозначения не позволяет оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства.

Таким образом, доминирующие элементы «RÖDA» и «RODA», а, следовательно, и сравниваемые знаки в целом, являются сходными.

В отношении однородности товаров сравниваемых обозначений также следует согласиться с доводами экспертизы.

Так, товары 11 класса МКТУ сравниваемых обозначений идентичны или являются однородными в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

В отношении же услуг 35 класса МКТУ необходимо указать, что в данном случае имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они маркированы имеющими высокую степень сходства товарными знаками. Более того, из заявленного перечня услуг следует, что часть услуг оказывается именно в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2010703110/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1039408 в отношении однородных товаров и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Дополнительно следует отметить, что упомянутое в возражении согласие правообладателя противопоставленной международной регистрации №1039408 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака представлено не было.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 07.09.2011.