

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 23.12.2010, поданное ООО «Зеленые линии», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 16.09.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009700347/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009700347/50 с приоритетом от 14.01.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 01 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЕНАРОЛ DENAROL», выполненное буквами черного цвета русского и латинского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 16.09.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009700347/50 в отношении товаров 01 класса и части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «информация и советы коммерческие потребителям, управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц». Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №280628, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 23.12.2010, доводы которого сводятся к следующему.

Сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку:

- группа компаний «Союзснаб» представляет полный спектр услуг предприятиям пищевой, химической и легкой промышленности;

- одно из направлений заявителя – это специализация по выпуску инновационных смесей полиольных компонентов для производства пенополиуретанов;

- словесный элемент «ДЕНАРОЛ DENAROL» сходен с доменным именем, зарегистрированным 29.05.2009;

- заявителем представлены определения таким понятиям как: «реализация товара», «реклама», «снабженческие услуги»;

- также заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня, а именно: «информация и советы коммерческие потребителям; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; реклама полиольных компонентов; демонстрация полиольных компонентов; реклама полиольных компонентов; реклама интерактивная в сети полиольных компонентов; представление полиольных компонентов на всех медиа средствах с целью продажи; услуги снабженческие для третьих лиц (обеспечение предпринимателей полиольных компонентами), а именно для производств пенополиуретанов».

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 16.09.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

- распечатки входящей корреспонденции от 04.10.2010;

- копии ходатайств адресованных в ФГУ ФИПС;

- копия письма от ФГУ ФИПС;

- распечатка с сайта www.nic.ru, www.denarol-ssnab.ru, www.fips.ru, www.denarol.himsite.ru, www.himsite.ru, www.ssnab.ru, www.newchemistry.ru;

- копия «Диплом участника» 2010;

- этикетки на маркировку смесей полиольных компонентов «Денаролл».

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

С учетом даты (14.01.2009) поступления заявки №2009700347/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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).

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.

Заявленное словесное обозначение «ДЕНАРОЛ DENAROL» выполнено заглавными буквами черного цвета русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №280628 представляет собой словесное обозначение «ДЭНРОЛЛ», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ[2].

Сходство заявленного обозначения «ДЕНАРОЛ DENAROL» [1] и противопоставленного товарного знака «ДЭНРОЛЛ» [2] обусловлено фонетическим сходством (в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу).

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «ДЕНАРОЛ DENAROL» и «ДЭНРОЛЛ» не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть они фантазийны. В виду чего, невозможно провести анализ на сходство по семантическому критерию.

Несмотря на присутствие в заявленном обозначении словесного элемента, выполненного буквами латинского алфавита, сравниваемые обозначения производят одинаковое зрительное впечатление за счет использования при их написании заглавных букв стандартного шрифта.

Таким образом, в силу фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений они ассоциируются друг с другом, что в возражении не оспаривалось.

Анализ услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] (с учетом скорректированного перечня, приведенного в материалах возражения) и противопоставленного товарного знака [2], показал, что они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, рынок сбыта услуг, круг потребителей, а потому являются однородными.

Мнение заявителя о том, что если правовая охрана сравниваемым обозначениям предоставлена (или испрашивается) в отношении неоднородных товаров, то и услуги, приведенные в сравниваемых перечнях, предназначены для тех же видов деятельности и поэтому являются неоднородными, неправомерно.

Назначение услуг, представленных в перечне 35 класса МКТУ регистрации №280628, не конкретизировано и, следовательно, они могут быть применены в любой области деятельности, в том числе в области деятельности заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2010.