

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 20.05.2013, поданное ООО «Подшипник.ру Центр», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741985, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011741985 с приоритетом от 20.09.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 12, 16 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение **«DINROLL»** (транслитерация – Динролл), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.03.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011741985 в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении остальных товаров заявленного перечня было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком **«DENIROLL»** по международной регистрации №972838 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 и 12 классов МКТУ.

В возражении от 20.05.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- сравниваемые знаки «**DINROLL**» и «**DENIROLL**» отличаются фонетически за счет разного количества слогов и звуков, а также ударения, которое падает в обозначениях на разные слоги;
- имеются также и визуальные отличия обозначений, обусловленные различиями в шрифтах и цветовой гамме;
- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011741985, что подтверждается письмом от 27.05.2013[3].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011741985 в отношении всех товаров, указанных в перечне, в том числе товаров 07, 12 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.12.2011) приоритета заявки №2011741985 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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

Заявленное обозначение представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «**DINROLL**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором буква «О» выполнена красным цветом, остальные буквы – черным. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в черном, красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 07, 12, 16 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения знака [1] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**DENIROLL**», не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 07, 09, 12 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставляемые знаки «**DINROLL**» и «**DENIROLL**» имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков, а также совпадающие конечные части и одинаковые начальные буквы. Использование при выполнении знаков разных шрифтовых и цветовых решений (оригинальный шрифт и выделение буквы «О» ярко-красным цветом – в заявленном обозначении, использование стандартного шрифта и черно-белой гаммы – в противопоставленном знаке) отличает сравниваемые знаки визуально. Отсутствие смысловых значений у заявленного обозначения и противопоставленного знаков не позволяет провести анализ их семантического сходства.

Анализ перечня товаров 07 и 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011741985 и для которых действует знак [1], показал их однородность, обусловленную тем, что они относятся к одной родовой группе (машины, транспортные средства), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил заявителю свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011741985 в отношении всех товаров, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, в том числе и товаров 07, 12 классов МКТУ, о чем свидетельствует письмо [3].

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.05.2013, изменить решение Роспатента от 21.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011741985.