

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 08.10.2012, поданное WENZHOU HONGSHENG GROUP CO., LTD, Китай (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383093, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007725101 с приоритетом от 14.08.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2009 за №383093 на имя ООО «Лаверна», Россия, в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Знак охраняется в белом, голубом, красном, черном цветовом сочетании.

В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 10.06.2011 за №РД0082507, в отношении всех товаров 11 класса МКТУ исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «Глобус», Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №383093 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата с закругленными углами, в верхней части которого расположена буква «R», выполненная в оригинальной графике, в нижней части – словесный элемент «RODDEX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.10.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383093, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «RODDEX» по международной регистрации №929178, приоритет от 12.06.2007, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, поскольку:

- сравниваемые словесные элементы фонетически тождественны;

- с точки зрения визуального признака сходства, словесные элементы «RODDEX» в составе сравниваемых обозначений выполнены заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, различаются лишь цветовым исполнением;

- изобразительная часть сравниваемых товарных знаков представляет собой оригинальное исполнение латинской буквы «R», различие в написании которой заключается в цветовом исполнении, а также в толщине линий в нескольких местах, в остальном данные изображения схожи с точки зрения графики;

- наличие дополнительного элемента в виде фигуры прямоугольной формы, в которой расположен изобразительный элемент товарного знака № 383093, не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление данных обозначений;

- по смысловому критерию сравниваемые товарные знаки не могут быть проанализированы ввиду отсутствия у них смыслового значения;

- сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе «сантехнические товары, или сантехника», имеют одинаковую область применения (товары бытового назначения), характеризуются одним кругом потребителей, имеют один рынок сбыта (специализированные магазины);

- кроме того, заявитель сообщает, что никакого согласия на регистрацию товарного знака «RODDEX» по свидетельству № 383093 компания WENZHOU HONGSHENG GROUP CO., LTD не предоставляла. ООО «Лаверна», на имя которого товарный знак первоначально был зарегистрирован, не обращалось к правообладателю за получением письма-согласия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №383093 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия письмо Генерального директора компании WENZHOU HONGSHENG GROUP CO., LTD [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 08.10.2012, на заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2012, присутствовал, однако отзыв представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 08.10.2012 неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (14.08.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №383093 включает в себя упомянутый выше Закон 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, указанным выше, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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) указанного 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №383093 с приоритетом от 14.08.2007 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата с закругленными углами, в верхней части которого расположена буква

«R», выполненная в оригинальной графике, в нижней части – словесный элемент «RODDEX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, голубом, красном, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №929178 с приоритетом от 12.06.2007 – (2) представляет собой композицию, состоящую из буквы «R», выполненной в оригинальной графике, и расположенного под ней, словесного элемента «RODDEX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знаков (1) и (2) показал следующее.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы «RODDEX» фонетического тождественны.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку слово «RODDEX» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов знаков (1) и (2) буквами одного алфавита и использование в знаках сходного графического элемента (буква «R»), усиливает их сходство и приводит к одинаковому зрительному восприятию. Использование цветового сочетания и наличие изобразительного элемента (в виде прямоугольников) в оспариваемом знаке не оказывает существенного влияния на запоминание знака, что обуславливает их второстепенность с точки зрения индивидуализирующей способности.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) – (2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Следует отметить, что правовая норма пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя знаков, имеющих более ранний приоритет.

Исследовав материалы заявки №2007725101, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что основанием для принятия решения о регистрации товарного знака по указанной заявке явился представленный оригинал письма-согласия от владельца знака по международной регистрации №929178, согласно которому, он дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2007725101 на имя ООО «Лаверна» в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о неправомерности произведенной регистрации как противоречащей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в обращении, поступившем в Роспатент 14.12.2012, касающиеся того, что владелец знака по международной регистрации №929178 не давал согласия на регистрацию товарного знака по данной заявке, следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам исходит из добросовестности поведения сторон. Кроме того, в компетенцию Палаты по патентным спорам не входит проверка подлинности предоставляемых документов, подписей и печатей, их подлинность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №383093.