

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 10.05.2012, поданное ООО «Делко», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711237, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010711237 с приоритетом от 08.04.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «Delko», выполненное буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения, в котором буква «D» выполнена с использованием декоративных элементов в виде квадратов черного и оранжевого цветов.

Решением Роспатента от 07.10.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2010711237 сходно до степени смешения с комбинированными знаками со словесным

элементом «TELCO» по свидетельству №383098 [1] и со словесным элементом «TELKO» по международной регистрации №1001606 [2] в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В возражении от 10.05.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как создают разное зрительное впечатление, имеют разное графическое и цветовое решение и имеют разные начальные буквы «Т» и «D»;

- правообладатели противопоставленных знаков [1-2] предоставили заявителю письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ (оригиналы писем-согласий приложены к возражению), следовательно, заявленное обозначение по заявке №2010711237 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010711237 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (05.08.2010) приоритета заявки №2010711237 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 словесный элемент «Delko», выполненный буквами латинского алфавита с оригинально выполненной заглавной буквой «D» и не имеющий смыслового значения.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг и имеющих более ранний приоритет.

Товарные знаки [1-2] являются комбинированными и состоят из словесных элементов «TELCO» и «TELKO», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде стилизованной шестеренки и комбинации геометрических фигур.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений состоят из одинакового количества слогов, букв и звуков, имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных. Отличие состоит в одном звуке в начале словесных элементов, D – в заявленном и T – в противопоставленных, что свидетельствует об их фонетическом сходстве. Использование при выполнении словесных элементов букв одного алфавита сближает их визуально. Отсутствие смысловых значений сравниваемых словесных элементов не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства. Поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений занимают в них доминирующее положение, сходство словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатели противопоставленных знаков [1-2] не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2010711237, что подтверждается оригиналами писем-согласий, приложенных к материалам возражения.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711237 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.05.2012, отменить решение Роспатента от 07.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010711237.