

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 13.12.2016, поданное Домо, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1242317 в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1242317, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.09.2014 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1242317 представляет собой словесное обозначение «**ДОМО**».

Роспатентом 28.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1242317 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ. В основе данного решения лежал предварительный отказ от 25.03.2016 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1242317. Согласно предварительному отказу от 25.03.2016 было установлено, что в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, знаку по международной регистрации № 1242317 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. По мнению экспертизы, знак по

международной регистрации № 1242317 [1] сходен до степени смешения с товарным



знаком по свидетельству № 376139, приоритет от 03.07.2007 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «УОТТС ИНДАСТРИС ИТАЛИЯ С.р.л.», Италия, в отношении однородных товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.12.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.11.2016.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют визуальные отличия, то есть не являются тождественными;
- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил согласие на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;
- на рынке продукция и сопутствующие услуги, маркируемые противопоставленным товарным знаком [2], и товары/услуги заявителя не пересекаются, поскольку они имеют разную область применения и функциональное назначение;
- из источников сети Интернет известно, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] производит инженерную сантехнику, компоненты систем отопления, водоснабжения для зданий, в то время как заявитель специализируется на создании программного обеспечения для удобства работы с данными и информацией.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлены данные из сети Интернет, а также письмо-согласие с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 13.12.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.09.2014) международной регистрации № 1242317 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.2 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1242317 [1] представляет собой словесное обозначение «**ДОМО**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении перечня товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 376139



представляет собой комбинированное обозначение . Словесный элемент «**ДОМО**» выполнен заглавными буквами латинского алфавита, при этом от буквы «**D-**» словесного элемента «**ДОМО**» исходят две зигзагообразные линии. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «синий, серый».

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет фонетически тождественного и визуально сходного словесного элемента «**ДОМО**», не имеющего перевода на русский язык, что обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом, и заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 13.12.2016. К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака [2] безотзывного согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] и его использование в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении

товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2016, отменить решение Роспатента от 28.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1242317 в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.