

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «Радугамалер Radugamaler» по свидетельству №393289, поданное ООО «Лакокрасочный завод «Радуга», г. Новосибирск, Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.11.2009 за №393289 по заявке №2008726961/50 с приоритетом от 21.08.2008 на имя Стрельниковой Оксаны Анатольевны, г. Таганрог. Впоследствии право на товарный знак было уступлено, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за №РД0059825 от 01.02.2010, правообладателем товарного знака по свидетельству №393289 является Общество с ограниченной ответственностью «Таганрогский лакокрасочный завод «Радуга», г. Таганрог, Российская Федерация (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 1, 2 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесные элементы «Радугамалер Radugamaler», выполненные в две строки с заглавной буквы строчными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393289 в отношении товаров 1, 2 классов МКТУ, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Радугамалер Radugamaler» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 1, 2 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение товарным знаком «РАДУГА» по свидетельству №332944;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено вхождением противопоставленного товарного знака в состав оспариваемого знака в качестве сильного фонетически и семантически тождественного элемента;
- товары сравниваемых товарных знаков однородны;
- дополнительную возможность смешения в обороте товаров разных производителей создает использование правообладателем оспариваемого товарного знака в виде «Радуга - Maler» (см. Приложение 1).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393289 недействительным частично в отношении товаров 1, 2 классов МКТУ.

К возражению приложены фотографии продукции ООО «Таганрогский лакокрасочный завод «Радуга» [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза оспариваемого товарного знака уже проводилась на стадии его регистрации и сходство сопоставляемых обозначений не было установлено;
- словесный элемент «Радуга/Raduga» является более слабым, чем словесный элемент «малер/maler», что приводит к несходству сравниваемых товарных знаков.

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

С учетом даты (21.08.2008) поступления заявки №2008726961/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №393289 представляет собой словесные элементы «Радугамалер Radugamaler», выполненные в две строки с заглавной буквы строчными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №332944 «РАДУГА» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ обозначений «Радугамалер Radugamaler» и «РАДУГА» показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства вследствие полного вхождения противопоставленного товарного знака в оба элемента оспариваемого товарного знака в начальной позиции. При этом имеется совпадение трех первых слогов и шести букв.

Сравниваемые товарные знаки выполнены с использованием стандартных шрифтов русского алфавита, в которых написание букв «Р, д, у, г / Р, Д, У, Г» практически тождественно, что приводит к определенной степени графического сходства.

В отношении смыслового сходства сопоставляемых товарных знаков необходимо указать следующее.

Словарные смысловые значения элементов «Радугамалер Radugamaler» отсутствуют. Вместе с тем, обозначение «Радугамалер Radugamaler» включает значимое слово русского языка «Радуга», его транслитерацию буквами латинского алфавита, значимое слово немецкого языка «maler» - «художник» [см. Яндекс, Словари] и его транслитерацию буквами русского алфавита. Следовательно, оспариваемый товарный знак семантически воспринимается как не имеющее смысловой и грамматической связи механическое объединение лексических единиц разных языков со значениями «радуга» и «художник».

Таким образом, семантическое тождество начальных частей сравниваемых знаков «Радуга/Raduga» и «РАДУГА» обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом по смысловому признаку.

Товары 1 – «замазки стекольные; мастики масляные [шпатлевки]» и 2 – «белила; грунтовки; красители из древесины; краски эмалевые; масла защитные для древесины; эмали [лаки]; красящие вещества; олифы; политуры» классов МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 2 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «мастики для кожи, мастики для шин, белила (краски, красители), грунтовки, краски для древесины, краски для керамических изделий, краски клеевые, лаки, разбавители для красок и др.», так как имеют одинаковые род, назначение, состав сырья, круг потребителей и условия реализации.

Вывод об однородности товаров правообладателем не оспаривается.

Дополнительно следует отметить, что вероятность смешения продукции правообладателя и лица, подавшего возражение, в гражданском обороте усиливается за счет отдельного написания элементов оспариваемого товарного знака «Радуга - Maler» при фактическом использовании [1].

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №393289 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №332944 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 1, 2 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в обращении к Руководителю Роспатента от 08.10.2010, следует указать следующее.

Возражение было рассмотрено в соответствии с Правилами ППС с уведомлением о дате заседания коллегии эксперта, подготовившего заключение по результатам экспертизы при регистрации оспариваемого товарного знака.

Вопрос экономических последствий признания недействительным правовой охраны товарного знака не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В остальном доводы обращения по сути повторяют проанализированные выше доводы правообладателя, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.08.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393289 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 35— демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].
- 39— доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки грузовым автотранспортом; упаковка товаров; услуги транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.