

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 26.09.2018, поданное ООО Управляющая компания «Вэлком Групп», Удмуртская Республика, г.Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702609, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «РОННИ» по заявке № 2017702609 с приоритетом от 27.01.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 29.05.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702609 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части заявленных товаров 32 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

RONI
РОНИ

- со словесным товарным знаком «**RONI**» по свидетельству №466002 (1) с приоритетом от 29.04.2011, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «**RONI**» по свидетельству №599893 (2) с приоритетом от 14.04.2015, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителю принадлежит противопоставленный товарный знак (1) в связи с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права, поэтому он не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка противопоставленного товарного знака (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.01.2017) поступления заявки №2017702609 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет


самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РОНИИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «», содержащее словесные элементы «RONI» «РОНИ», выполненные одно под другим заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «**RONI**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

В соответствии с государственной регистрацией договора от 12.09.2018 об отчуждении исключительных прав на противопоставленный товарный знак (1), заявителем по заявке №2017702609 и правообладателем противопоставленного товарного знака (1) является одно и те же юридическое лицо, то есть заявитель.

В этой связи противопоставленный товарный знак (1) может быть снят ввиду отсутствия препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак (2) может не учитываться, поскольку заявителем в возражении оспаривается принятое Роспатентом решение только в части услуг 43 класса МКТУ.

В этой связи основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2017702609 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2018, изменить решение Роспатента от 29.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017702609.