

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716969, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ», г. Красноярск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012716969 подано на регистрацию 24.05.2012 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «РАДА», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 05.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта б статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «RODA» по свидетельству №325341 с приоритетом от 26.09.2006 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];

- со знаком «RODA» по международной регистрации №1039408 с конвенционным приоритетом от 30.11.2009 в отношении товаров 27 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 27 класса МКТУ [2];

- со знаком «RADO» по международной регистрации №609721 с приоритетом от 01.04.1993 в отношении товаров 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ [3];

- со знаком «RADO» по международной регистрации №609720 с приоритетом от 01.04.1993 в отношении товаров 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ [5].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленные обозначения не являются тождественными и имеют существенные различия по звуковому, семантическому и графическому критериям;

- от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№609721, 609720 получено письмо-согласие, в котором он не возражает против регистрации сходного обозначения, то есть заявленного обозначения в отношении товаров 27 класса МКТУ «линолеум; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 05.08.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 27 класса МКТУ «линолеум; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 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.

Заявленное обозначение «РАДА» представляет собой слово, выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 27 класса МКТУ «линолеум; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов».

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «RODA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «RODA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 27 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «RADO DIASTAR», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных один под другим, и изобразительного элемента в виде круга с изображением стрелки, расположенного над словесными элементами. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «RADO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде полукруга с изображением стрелки, расположенного над словесным элементом. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 01, 02, 03, 17, 27 классов МКТУ.

Поскольку заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 27 класса МКТУ, то сравнительный анализ с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ является нецелесообразным.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2-4] содержат фонетически сходные словесные элементы «РАДА»/«RODA»/«RADO», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Противопоставленные знаки «RODA»/«RADO» не имеют семантического значения, в связи с чем, не могут быть оценены по смысловому сходству.

Смысловое значение словесного элемента «РАДА» не известно среднему российскому потребителю, вследствие чего усиливается значение иных факторов сходства словесных обозначений.

Заявленное обозначение выполнено стандартными шрифтовыми единицами, в связи с чем, графический признак также не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 27 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе: «покрытия для полов» и имеют одно назначение.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ с противопоставленными знаками [2 - 4].

Заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [3 - 4] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 27 класса МКТУ «линолеум; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов». Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [3 - 4] являются сходными, а не тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное согласие.

Однако, как проанализировано выше, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2] в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ.

Таким образом, однородность товаров 27 класса МКТУ заявленного обозначения с товарами 27 класса МКТУ противопоставленного знака [2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2014.