

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.02.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710587, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011710587 с приоритетом от 07.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Рено с.а.с., 92100 Булонь-Бийакур, Франция (далее - заявитель) в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DOKKER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710587 для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя ОАО «АВТОВАЗ» комбинированным товарным знаком со

словесным элементом «ДОКЕР» по свидетельству №186720 с приоритетом от 15.12.1998 [1].

В возражении от 19.02.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время товарный знак по свидетельству №186720 принадлежит заявителю по заявке №2011710587 – компании Рено с.а.с., в связи с чем противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710587 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.04.2011) заявки №2011710587 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2. 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, части, детали и аксессуары для них».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710587 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ДОКЕР», выполненный оригинальным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Словесный элемент выполнен на фоне прямоугольника серого цвета с контуром белого цвета.

Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что знаки включают фонетически тождественные словесные элементы «DOKKER»/ «ДОКЕР» [1].

Ввиду наличия фонетического тождества словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарный знак [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710587, и товары 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1] однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (транспортные средства и их детали), имеют одинаковое назначение (перемещение, транспортировка), круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с товарным знаком [1], а товары 12 класса МКТУ, указанные в их перечнях, являются однородными, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 05.02.2013 за №РД0118410, исключительное право на товарный знак по свидетельству №186720 перешло к Рено с.а.с., 92100 Булонь-Бийанкур, Франция.

Таким образом, заявителем по заявке №2011710587 и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака [1] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710587 в отношении товаров 12 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.02.2013, отменить решение Роспатента от 22.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011710587.