

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 05.10.2010, поданное компанией РОХА ДАЙКЕМ ПВТ. ЛТД., Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008740601/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008740601/50 с приоритетом от 30.12.2008 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «РОНА», буквенные элементы «R», «H» и «A» являются заглавными и выполнены оригинальным шрифтом латинского алфавита в черном цвете. Между буквами «R» и «H» расположен изобразительный элемент – квадрат голубого цвета, внутри которого расположены два круга белого и черного цвета. Данный элемент представляет собой стилизованное изображение буквы «O».

Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 02 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 19.07.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №371088, №314417 зарегистрированным ранее на имя ООО «РОХА ДАЙКЕМ» 197374, Санкт-Петербург, ул.Оптиков, д.4, корп. 506 в отношении однородных товаров и услуг 01, 02 и 35 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 05.10.2010, доводы которого сводятся к следующему.

- правообладателем противопоставленных товарных знаков №314417, №371088 является ООО «РОХА ДАЙКЕМ» 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 506;

- заявитель РОХА ДАЙКЕМ ПВТ. ЛТД. является единственным учредителем ООО «РОХА ДАЙКЕМ» (что подтверждается Уставом от 2009 и Решением № 1 от 25.04.2006 о создании ООО «РОХА ДАЙКЕМ»);

- заявитель планировал осуществить передачу прав на заявку ООО «РОХА ДАЙКЕМ», однако не успел подготовить необходимые документы (поскольку находится в Индии);

- ООО «РОХА ДАЙКЕМ» предоставило письмо-согласие на регистрацию комбинированного товарного знака «РОНА»;

- заявленное обозначение «РОНА» по заявке № 2008740601/50 представляет собой вариант товарных знаков «РОХА» принадлежащих ООО «РОХА ДАЙКЕМ», а именно – их транслитерацию, с некоторыми незначительными изменениями, касающимися цветового решения.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 19.07.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие материалы:

- письмо- согласие от 14.07.2010;

- копия Решения Роспатента от 19.07.2010;

- копия устава ООО «РОХА ДАЙКЕМ» от 2009;

- Решение № 1 от 25.01.2006 о создании юридического лица в Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.12.2008) поступления заявки №2008740601/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее— Правила) в части, не противоречащей Кодексу.

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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

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 принимается во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2008740601/50 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «РОНА», буквенные элементы «R», «H» и «A» являются заглавными и выполнены оригинальным шрифтом латинского алфавита в черном цвете. Между буквами «R» и «H» расположено стилизованное изображение буквы «O», выполненное на фоне квадрата голубого цвета в виде кольца белого цвета с кругом черного цвета внутри.

Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 02 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки (1).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №314417 является комбинированным и представляет собой сочетание букв «P», «X» и «A» (выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом) и стилизованного изображения буквы «O». Знак исполнен в черном и белом цветах. Правовая охрана предоставлена для товаров 01 и 02 классов МКТУ (2).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371088 является комбинированным и представляет собой сочетание букв «P», «X» и «A» (выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом) и стилизованного изображения буквы «O». Знак исполнен в черном и белом цветах. Правовая охрана предоставлена для услуг 35 класса МКТУ (3).

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2 и 3) показал, что они являются сходными в целом ввиду наличия фонетически тождественного элемента «РОНА/РОХА», несущего в знаках основную индивидуализирующую нагрузку, и графически сходного элемента, представляющего собой стилизованную букву «O», что заявителем не оспаривалось.

Товары 01 и 02 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (2) и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (3), являются однородным заявленным товарам 01, 02 и услугам 35 классов МКТУ, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют один круг потребителей, условия сбыта товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2 и 3), изложенный в Решении Роспатента от 19.07.2010, является правомерным.

Вместе с тем, в письме согласия от 14.07.2010, представленном заявителем после вынесения решения Роспатента, правообладатель противопоставленных товарных знаков (2 и 3) (единственным учредителем которого является заявитель), выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака на имя заявителя и использование его для всех товаров и услуг, перечисленных в перечне заявки.

Учитывая, что заявленное обозначение (1) не является тождественным противопоставленным товарным знакам (2 и 3), а также что между заявителем и правообладателем существуют родственные связи, и принимая во внимание предоставленное согласие, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2008740601/50.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.10.2010, отменить решение Роспатента от 19.07.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008740601/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, черный, голубой

(511)

01 - вещества химические для изготовления красок; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; химикаты; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков].

02 - красители ализариновые; красители анилиновые; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкур; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители пищевые; красители; краски; наполнители для красок; покрытия [краски]; экстракты красильные из древесины.

35 - представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.