

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 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.

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.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 04.10.2010 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 02.11.2010 об удовлетворении возражения от 05.08.2010 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393289 недействительным частично.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2011 по делу № А40-11963/11-19-102 и Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 23.08.2011 №№09АП-19174/2011-АК, 09АП-19596/2011-АК по делу №А40-11963/11-19-102 было признано недействительным решение Роспатента от 05.08.2010 о признании

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393289 частично в отношении всех товаров 01 и 02 классов МКТУ.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2011 возражение от 05.08.2010 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

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.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2011 по делу № А40-11963/11-19-102, оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 23.08.2011 №№09АП-19174/2011-АК, 09АП-19596/2011-АК по делу №А40-11963/11-19-102 и Постановлением Федерального арбитражного суда Московской области от 30.11.2011, было установлено, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 1, 2 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.08.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №393289.