

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 19.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией LG Display Co., Ltd., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1394196, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 15.01.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 23.01.2018 за №1394196 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак **ROLED** по международной регистрации №1394196 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 19.08.2019, знаку по международной регистрации № 1394196 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 09 класса

МКТУ, а именно «*wrist mounted telecommunication machines and implements being watches / наручные телекоммуникационные механизмы и принадлежности, являющиеся часами*» на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя Ролекс С.А., Швейцария в отношении 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ, а именно:

- **ROLEX** по свидетельству № 316849 с приоритетом от 15.08.2005 – (2);

- **РОЛЕКС** по свидетельству № 164363 с приоритетом от 19.11.1996 – (3);



- **ROLEX** по международной регистрации №252976 с приоритетом от 28.02.1962 – (4);



- **ROLEX** по международной регистрации №476371 с приоритетом от 24.03.1983 – (5);

- **ROLEX** по международной регистрации №976721 с конвенционным приоритетом от 30.11.2007 – (6).

В Роспатент 19.12.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными по всем признакам сходства;

- что касается графического признака сходства, то заявитель отмечает, что словесные элементы сравниваемых знаков выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем визуальный критерий при их сравнении имеет малую степень релевантности. Вместе с тем, наличие оригинальной графической составляющей у противопоставленных знаков (4, 5) значительно отличает их от рассматриваемого знака (1);

- знак (1) может быть прочтен как [РО-ЛЕД] или как [РОУЛД]. Таким образом, при сравнении варианта прочтения [РО-ЛЕД] и [РО-ЛЕКС] несовпадение конечных слогов сравниваемых обозначений, а именно, наличие звонкой согласной [Д] в знаке (1) и звука [КС] в противопоставленных знаках (2-6), в целом способствует различному звуковому восприятию знаков. При сравнении варианта прочтения [РОУЛД] и [РО-ЛЕКС] конечная часть [ОУЛД] произносится не четко, в то время как двусложное слово [РО-ЛЕКС] имеет отчетливое звучание всех звуков в обоих слогах, что в целом также способствует различному звуковому восприятию знаков (1) и (2-6);

- с точки зрения семантики в сравниваемые обозначения заложены разные идеи и понятия, так как обозначение «ROLED» является производным словом от английского слова «role» и суффикса -ed, образующего причастие, в связи с чем слово «roled» может быть переведено на русский язык как «наделенный ролью, имеющий роль». Одновременно с этим рассматриваемый знак (1) содержит в своем составе смысловую компоненту в виде слова [OLED], которая представляет собой известный термин в области технологии органических светодиодов, используемых при создании дисплеев, которая активно используется заявителем, а именно для изготовления дисплеев закрепляемых на запястье телекоммуникационных систем и приборов в виде часов. В то же время в противопоставленных знаках слово «ROLEX/ПОЛЕКС» является фантазийным, но учитывая известность компании РОЛЕКС С.А., обозначение будет связываться именно с этим производителем и его товарами.

Кроме того, заявитель отмечает, что с учетом узкой направленности деятельности компании РОЛЕКС С.А., ориентированной на производство эксклюзивных хронометрических приборов и аксессуаров класса люкс, а также общего несходства сравниваемых обозначений, смешение на рынке товаров, маркируемых обозначениями «ROLED» и «ROLEX/ПОЛЕКС», не представляется вероятным.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1394196 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемому знаку (1) – [1];
- распечатки с сайта онлайн-словарь wiktionary сведений о значении слова roled – [2];
- распечатки с сайта Wikipedia информации об органическом светодиоде – [3];
- распечатки из словарей Oxford и dic.academic.ru значения слова rolex – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.01.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1394196 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Рассматриваемый знак **ROLED** по международной регистрации №1394196

– (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны:

- товарный знак **ROLEX** по свидетельству № 316849 – (2),

- товарный знак **РОЛЕКС** по свидетельству № 164363 – (3).



- знак **ROLEX** по международной регистрации №252976 – (4).



- знак **ROLEX** по международной регистрации №476371 – (5).

- знак **ROLEX** по международной регистрации №976721 – (6).

Противопоставленные знаки (2, 3, 6) представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленные знаки (4, 5) представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «ROLEX», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и стилизованное изображение короны, расположенное над словесным элементом по центру. Знак (5) выполнен в желтом, зеленом цветовом сочетании.

С точки зрения фонетики рассматриваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2-6) содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «ROLED» - «ROLEX» - «РОЛЕКС» (фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей [RO-] – [-PO] и сходством звучания конечных частей [-LED] – [-LEX] – [-ЛЕКС], весьма близким составом согласных и одинаковым составом гласных, одинаково расположенных по отношению друг к другу), что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что рассматриваемый знак (1) может быть прочтен не только как [РО-ЛЕД] но и как [РОУЛД], т.е. иначе, чем противопоставленные знаки, то следует отметить следующее.

Словесный элемент рассматриваемого знака выполнен буквами латинского алфавита, без указания транслитерации на русский язык, в связи с чем российским потребителем скорее всего он будет прочтен, как [РО-ЛЕД], по аналогии со словесным элементом «ROLEX». Материалов, доказывающих, что российским потребителем словесный элемент «ROLED» знака (1) произносится как транслитерация английского слова, представлено не было.

Что касается семантического фактора сходства, то словесные элементы «ROLED» - «ROLEX» не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, что обуславливает их фантазийный характер. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Довод заявителя относительно того, что рассматриваемый знак (2) переводится как «наделенный ролью, имеющий роль» не может быть признан убедительным, поскольку материалов, доказывающих данный довод, представлено не было. (представленная распечатка [2, 3] не является официальным словарно-справочным источником информации). Также материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что российским потребителем словесный элемент знака может быть воспринят как приборы, связанные с применением OLED-технологией.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между рассматриваемым знаком (1) и противопоставленными знаками (4, 5) имеются визуальные отличия, вместе с тем, коллегия учитывала, что противопоставленные знаки (2, 3, 6) являются словесными, как и рассматриваемый знак(1). Словесные элементы сравниваемых знаков (1) и (2, 4-6) выполнены заглавными буквами одного алфавита стандартным шрифтом, начертание первых четырех букв совпадает. Указанное усиливает сходство сравниваемых знаков (1) и (2, 4-6).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Рассматриваемому знаку (1) отказано в предоставлении правовой охраны в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«wrist mounted telecommunication machines and implements being watches / наручные телекоммуникационные механизмы и принадлежности, являющиеся часами»*.

В этой связи анализ однородности проводится в отношении товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) и товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (2-6).

Товары 14 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков, представляют собой товары, которые могут быть отнесены к родовой категории товаров «часы». Заявленные товары 09 класса МКТУ (указанные выше) также относятся к родовой категории товаров «часы».

С учетом изложенного сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой категории товаров, имеют одно функциональное назначение (определения текущего времени суток), один круг потребителей.

Довод заявителя относительно того, что деятельность компании РОЛЕКС С.А., ориентирована на производство эксклюзивных хронометрических приборов и аксессуаров класса люкс, в связи с чем смешение на рынке товаров, маркируемых обозначениями «ROLED» и «ROLEX» невелика, не может быть признан убедительным. Товарный знак «ROLEX» является одним из наиболее популярных часовых брендов во всем мире, включая Россию, и узнаваем среди российского потребителя. Знак длительное время используется на территории России. Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходного обозначения для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение, и, следовательно, тем шире объем его правовой охраны.

В этой связи при маркировке однородных товаров, обозначениями, содержащими сходные элементы, велика возможность возникновения у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника.



Коллегией также было принято во внимание обращение, поступившее в Роспатент 26.07.2018 (о данном обращении заявитель был уведомлен на заседании коллегии) от компании Ролекс СА, которая усматривает смешение сравниваемых знаков.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1394196 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (2-6) в отношении товаров 09 класса МКТУ («*wrist mounted telecommunication machines and implements being watches / наручные телекоммуникационные механизмы и принадлежности, являющиеся часами*») и, следовательно, не соответствует 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 19.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2019.**