

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, рассмотрела возражение от 19.10.2012, поданное компанией Хакфорт ГмбХ, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1032265, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1032265 с конвенционным приоритетом от 18.06.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.12.2009 на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1032265 представляет собой словесный элемент «RATO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 18.07.2012 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1032265 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1032265 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и 12

классов МКТУ со знаком по международной регистрации №993687 [1], правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица.

В возражении от 19.10.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом в латинице, а противопоставленный знак является комбинированным знаком, в котором вторая и четвертая буквы в силу их стилизации воспринимаются как изобразительные элементы, что приводит к разному зрительному восприятию сравниваемых обозначений потребителями;
- при произнесении заявленного обозначения воспроизводятся все буквы: «ра-то», в то время как в противопоставленном знаке могут произноситься только три буквы «RTO», поскольку вторая буква в знаке утратила словесный характер и воспринимается как изобразительный элемент;
- кроме того, графическое написание второй буквы знака [1] будет восприниматься российским потребителем как русская буква «Л», что может привести к такому возможному прочтению знака как «эр-эл-то», отличному от фонетического восприятия заявленного обозначения;
- обозначение «RATO» является значимым словом испанского языка и имеет следующие значения: «миг, мгновения, момент», в то время как противопоставленное обозначение не имеет смыслового значения, что может также способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными;
- с мнением заявителя об отсутствии сходства сравниваемых знаков согласен и владелец противопоставленного знака, который предоставил заявителю свое согласие на регистрацию в России заявленного обозначения, что подтверждается оригиналом письма-согласия [2], направленного в ФИПС письмом от 17.07.2012.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1032265.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (18.06.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1032265 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент «RATO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющийся лексической единицей испанского и итальянского языков (в переводе с испанского на русский язык означает «законный (о браке), миг, мгновение, момент и др.», с итальянского – «утвержденный» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo)).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «RATO», в котором все буквы выполнены оригинальным шрифтом, при этом только первая буква однозначно воспринимается как буква латинского алфавита, вторая буква воспринимается как буква «Л» русского алфавита, остальные буквы могут восприниматься как буквы и русского и латинского алфавитов. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения создают различное зрительное впечатление за счет того, что заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита без каких-либо графических особенностей, а противопоставленный знак выполнен в оригинальной графической манере, причем вторая буква воспринимается как русская буква «Л», что может привести к утрате противопоставленным знаком словесного характера, а последняя буква «О» выполнена стилизованной в виде объемной фигуры тороидальной формы. В то же время, если рассматривать обозначение «RATO» в качестве словесного элемента и сравнивать его фонетически с обозначением

«RATO», можно сделать вывод об их фонетическом сходстве, обусловленном совпадением трех звуков из четырех, наличием одинакового состава согласных и близкого состава гласных звуков, одинаковыми начальной и конечной частями обозначений. Провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку одно обозначение имеет смысловое значение, а другое – является фантазийным.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] выразил свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №1032265 правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналом письма-согласия [2].

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1032265 несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.10.2012, отменить решение Роспатента от 18.07.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1032265 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.