

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 19.03.2012, поданное по поручению компании Никомед ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724619/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010724619/50 с приоритетом от 29.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РИОФАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Роспатентом 09.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «RIPFAST» (международная регистрация №801311 с приоритетом от 22.05.2003), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании Assad Hussain PO Box 34 Leicester LE1 1ZY (GB) national of GB.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.03.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Заявитель просит отменить указанное решение в связи с тем, что правовая охрана противопоставленного знака «RIPFAST» по международной регистрации №801311 прекращена досрочно на основании решения Роспатента от 31.01.2012 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. В этой связи заявителем изложена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем была представлена копия решения Роспатента от 31.01.2012 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №801311.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.07.2010) поступления заявки №2010724619/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются 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 №2010724619/50 представляет собой слово «РИОФАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Заявленное обозначение является фантазийным и смыслового значения не имеет.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724619/50 основано на наличии сходного до степени смешения знака «RIPFAST» по международной регистрации №801311 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Знак по международной регистрации №801311 также является словесным и представляет собой слово «RIPFAST», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «RIPFAST» не имеет смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «РИОФАСТ» и противопоставленного знака «RIPFAST» установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными в фонетическом отношении за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звуко сочетаний в составе этих обозначений. Таким образом, учитывая фонетическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, что заявителем не оспаривается.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков, относятся к фармацевтическим препаратам, что обуславливает вывод об их однородности. Указанное заявителем также не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 09.12.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 31.01.2012 решение о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №801311 в отношении товаров 05 класса МКТУ, поэтому данный знак не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.03.2012, отменить решение Роспатента от 09.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010724619/50.