

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, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.12.2008, поданное ГРУППО ЛЕПЕТИТ СРЛ, Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006726083/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006726083/50 с приоритетом от 11.09.2006 является ГРУППО ЛЕПЕТИТ СРЛ, Италия.

В качестве товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические препараты и вещества» заявлено обозначение «РИФА4», выполненное заглавными буквами русского алфавита и цифрой стандартными шрифтовыми единицами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.09.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 5 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «РИФА4» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров товарным знаком «РИФА-БРИЦИН» по свидетельству №211191.

В возражении от 08.12.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение представляет собой слово «РИФАФОР», являющееся транслитерацией товарного знака «RIFAFOUR», что обуславливает фонетическое различие знаков;
- заявленное обозначение состоит из букв и цифры и написано слитно, в то время как противопоставленный знак выполнен в виде слова, разделенного дефисом, что визуально существенно отличает сравниваемые обозначения;
- слово «РИФА», являясь транслитерацией испанского слова «RIFA», позволяет воспринять заявленное обозначение как «четыре драки, спора», а противопоставленный знак из-за части «БР-» будет ассоциироваться с ЗАО «Брынцалов-А», что вызывает несходство по семантическому признаку.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2006726083/50 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ.

Заявителем представлены:

1. Свидетельства на товарные знаки №356768 «RIFAFOUR» и №35676+7 «РИФАФОР».
2. Сведения о регистрации товарных знаков №262227 «РИФАТЕР», №206240 «ГЕНТА-БРАЦИН», №208164 «БРИЗОРАЛ», №202089 «БРИЛОКАИН», №201096 «БРИЗОЛИН», №200621 «БРИЛИД».
3. Протокол заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 30.04.2009 по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211191.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.09.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального

закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение по заявке №2006726083/50 представляет собой обозначение «РИФА4», выполненное заглавными буквами русского алфавита и цифрой стандартными шрифтовыми единицами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211191 представляет собой словесное обозначение «РИФА-БРИЦИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ показал, что с точки зрения фонетики заявленное обозначение входит в противопоставленный знак в начальной позиции («РИФА»), так как

цифровой элемент «4» не является словом и, следовательно, не может сравниваться по признакам сходства словесных элементов.

Указанное обстоятельство свидетельствует о наличии звукового сходства сравниемых обозначений.

Графически сравниваемые знаки также сходны, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами заглавными буквами русского алфавита. При этом следует указать, что написание частей «РИФА» практически тождественно.

Отсутствие словарных смысловых значений сопоставляемых знаков не позволяет их оценить по семантическому признаку сходства.

Товары 5 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниемых знаков, являются однородными в силу совпадения по роду или виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2006726083/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №211191 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Относительно представленного заявителем Протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 30.04.2009 по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211191 следует указать следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (19.12.2008) правовая охрана противопоставленного знака

действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006726083/50 от 11.09.2008.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2008 и оставить в силе решение об отказе в государственной регистрации от 11.09.2008.