

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 01.09.2009, поданное Leineweber GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №931868, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №931868, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.07.2007, с конвенционным приоритетом от 24.01.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №931868 представляет собой словесное обозначение «RAPHAELA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 06.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №931868.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №931868 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «RAPHAELA» по международной регистрации №931868 сходен до степени смешения с

товарным знаком «RAFAELLA» по свидетельству №104527, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.09.2009 заявитель сообщил, что решением Роспатента от 11.08.2009 правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ была досрочно прекращена, в связи с чем более не имеется препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №931868. Факт сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком заявителем не оспаривался.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.01.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №931868 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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.

Знак по международной регистрации №931868, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «RAPHAELA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак №104257 представляет собой словесное обозначение «RAFAELLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным совпадением звуков и близким составом букв.

Графическое сходство обусловлено тем, что алфавитом написания сравниваемых обозначений является английский, буквы выполнены стандартными шрифтами.

Провести анализ семантического сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые словесные обозначения не имеют словарного значения.

Анализ однородности показал, что товары 25 класса МКТУ перечня международной регистрации №931868 являются однородными товарам 25 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака, поскольку представляют собой одежду, имеют общий рынок сбыта и круг потребителей.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, об обоснованности и правомерности решения Роспатента от 06.05.2009.

Однако, с учетом того, что правовая охрана противопоставленного товарного знака решением Роспатента от 11.08.2009 была досрочно прекращена полностью, и, следовательно, на дату принятия (11.09.2009) возражения от 01.09.2009 к рассмотрению Палатой по патентным спорам противопоставленный товарный знак более не препятствовал предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №931868, коллегия Палаты по Патентным спорам, считает возможным удовлетворить возражение от 01.09.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 01.09.2009, отменить решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны от 06.05.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №931868 на территории Российской Федерации.**