

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 03.08.2010, поданное компанией К-Мейл Ордер ОХГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №436978, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №436978 знака «ROYANA» с датой расширения регистрации на территорию Российской Федерации 21.04.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №436978 представляет собой словесное обозначение «ROYANA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 01.03.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «ROYANA» по международной регистрации №436978 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 14 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «ROYANA» по международной регистрации №436978 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №439482.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

— противопоставленный знак «ROYAMA» по международной регистрации №439482 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения, так как в результате ликвидации компании-владельца противопоставленного знака правовая охрана противопоставленного знака, по заявлению компании-заявителя, на территории Российской Федерации была досрочно прекращена.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №436978 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения международной регистрации (21.04.2008) на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 №436978 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «ROYANA». Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №439482 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ROYAMA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и графического элемента в виде геометрической фигуры, представляющей собой квадрат с округленными углами, в центре которого расположена латинская буква «R». Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №436978 и противопоставленного знака по международной регистрации №439482 показал следующее.

Знак «ROYANA» по международной регистрации №436978 и противопоставленный знак по международной регистрации №439482, содержащий словесный элемент «ROYAMA», являются сходными до степени

смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку словесные элементы сравниваемых знаков характеризуются совпадением большинства гласных и согласных звуков (5 из 6), их расположением по отношению друг к другу.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку оба сравниваемых словесных обозначения не имеют смыслового значения, что обуславливает их фантазийный характер.

Следует отметить, что противопоставленный знак по международной регистрации №439482 содержит изобразительный элемент, и его словесный элемент выполнен в оригинальной графической манере, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку словесные элементы знака по международной регистрации №436978 и противопоставленного знака являются фонетически сходными, следует вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Правовая охрана знака по международной регистрации №436978 испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне, которые являются однородными товарам 14 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленной международной регистрации. Указанные товары принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Однородность товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, и сходство самих знаков свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии знака по международной регистрации №436978 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, на дату (17.08.2010) принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного знака по

международной регистрации №439482 досрочно прекращена (28.07.2010) в отношении товаров 14 класса МКТУ по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №439482 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя, вывод о сходстве знаков по международной регистрации №436978 и противопоставленной международной регистрации №439482 до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ROYANA» по международной регистрации №436978 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.08.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 01.03.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №436978/50.