

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.03.2009 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 860271, поданное компанией Hofmann, Ricarda M., Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 860271 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 23.05.2005 на имя заявителя в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. Путем последующего указания 21.03.2007 действие международной регистрации № 860271 было распространено на Российскую Федерацию.

Знак по международной регистрации № 860271 представляет собой словесное обозначение «Ricarda M.», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Буквы «R» и «M» – заглавные, остальные – прописные.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 04.12.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 860271 в отношении части товаров 18 и части товаров 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 811286, действующей на территории Российской Федерации в отношении однородных

товаров 18 класса МКТУ, и с товарным знаком по свидетельству № 328908 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Ricarda», «RICARDO» и «RiGarda». Фонетическое сходство обусловлено наличием близких звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. По мнению экспертизы, наличие в знаке по международной регистрации № 860271 дополнительного элемента «М.» не приносит достаточной различительной способности, так как доминирующим элементом знака является элемент «Ricarda». Кроме того, товары являются однородными, обуславливая вывод о сходстве знаков до степени смешения. Таким образом, в соответствии с решением Роспатента от 04.12.2008 знаку по международной регистрации № 860271 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ, части товаров 18 класса МКТУ «*Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie*», части товаров 25 класса МКТУ «*Vetements*».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.12.2008, сославшись на следующее:

- действие правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 811286 было досрочно полностью прекращено на основании решения Роспатента от 23.01.2009;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 328908 зарегистрирован для следующих товаров 25 класса МКТУ: «*обувь, головные уборы*»;
- при установлении сходства обозначений до степени смешения учитываются анализируются обозначения в целом;
- знак «Ricarda М.» по международной регистрации № 860271 состоит из двух элементов (8 букв и 9 звуков), а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 328908 состоит из одного словесного элемента «RiGarda» (7 букв и 7 звуков);

- дополнительный элемент «М.», имеющийся в знаке по международной регистрации № 860271, придает знаку существенно иное звучание;

- таким образом, фонетическое сходство между сравниваемыми знаками отсутствует;

- оригинальность шрифтового исполнения противопоставленного товарного знака по свидетельству № 328908 и наличие в знаке по международной регистрации № 860271 дополнительного элемента «М.» приводят к отсутствию графического сходства сопоставляемых знаков;

- знак по международной регистрации № 860271 является именем собственным, причем элемент «М.» является сокращением от второго имени заявителя – Мануэла (Manuela);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 328908 не имеет смыслового значения;

- анализ знаков «Ricarda M.» и «RiGarda» показал отсутствие их сходства до степени смешения.

Заявителем были представлены следующие материалы, подтверждающие его доводы:

- копия решения Роспатента от 23.01.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знак по международной регистрации № 811286 на 5 л. [1];

- распечатка из базы данных «ROMARIN» знака по международной регистрации № 860271 с переводом на русский язык на 3 л. [2];

- распечатка с сайта <http://www.fips.ru> товарного знака по свидетельству № 328908 на 1 л. [3].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 860271 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (21.03.2007) международной регистрации № 860271 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 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 № 322, 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение Роспатента от 04.12.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны обосновано тем, что знак заявителя сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 328908 и знаком по международной регистрации № 811286 в отношении однородных товаров.

Знак по международной регистрации № 860271 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Ricarda M.», выполненным стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 328908 представляет собой словесное обозначение «RiGarda», выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 811286 представляет собой словесное обозначение «RICARDO», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено, прежде всего, фонетическим сходством входящих в их состав словесных элементов «Ricarda», «RiGarda» и «RICARDO».

Согласно сведениям [1], представленным заявителем, правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 811286 прекращена решением Роспатента от 23.01.2009 (то есть до даты подачи возражения от 03.03.2009). Таким образом, указанный знак по международной регистрации более не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 860271 в отношении товаров 18 и части товаров («vetements») 25 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенного, предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 860271 препятствует товарный знак по свидетельству № 328908.

Что касается указанного товарного знака, то знак по международной регистрации № 860271 и товарный знак по свидетельству № 328908, как было указано выше, являются сходными по фонетическому фактору сходства, обусловленному наличием совпадающих звуков в сравниваемых знаках, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, числом слогов и ударением в сходных частях обозначений.

Кроме того, оригинальность графического исполнения товарного знака по свидетельству № 328908 не позволяет однозначно утверждать, что данный

противопоставленный знак будет восприниматься как «RiGarda», а не «RiCarda». Наличие дополнительного элемента «M.» в знаке по международной регистрации № 860271 не является достаточно сильным элементом, способным позволить визуально отличать сравниваемые знаки, так как он находится в конце обозначения, а с учетом достаточной длины словесных элементов степень значимости одной буквы снижается. Таким образом, графическое сходство сравниваемых знаков основано на одинаковом расположении совпадающих букв по отношению друг к другу в словесных элементах знаков, использовании латинского алфавита при написании словесных элементов.

Что касается смыслового критерия, то анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «Ricarda» и «RiGarda» отсутствуют в словарях, а значит, являются вымышленными, что не позволяет провести их анализ на предмет семантического сходства. Довод заявителя о том, что «Ricarda» – это женское имя, не подтвержден какими-либо словарно-справочными материалами.

Таким образом, знак по международной регистрации № 860271 является сходным с товарным знаком по свидетельству № 328908 по фонетическому и графическому факторам сходства.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 328908 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «*обувь, головные уборы*».

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 860271 испрашивается в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «*одежда, обувь, головные уборы*».

Среди товаров 25 класса МКТУ в сравниваемых перечнях товары «*обувь, головные уборы*», совпадают.

Исходя из вышеизложенного знак по международной регистрации № 860271 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 328908 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ «*обувь, головные уборы*», что справедливо указано в решении Роспатента от 04.12.2008.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.03.2009, отменить решение Роспатента от 04.12.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 860271 в отношении товаров: всех товаров 18, 24 классов МКТУ и части товаров 25 класса МКТУ «Vetements».