

**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, рассмотрела возражение от 23.09.2011, поданное компанией «ТЕКА ИНДУСТРИАЛ, С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706575, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009706575 с приоритетом от 31.03.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Rika», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а буквы «ika» подчеркнуты полосой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 21.12.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «раковины кухонные; шкафы вытяжные и воздухоочистители для кухонь; краны и вентили водопроводные; устройства для вентиляции, предназначенные для коммунально-бытового и промышленного использования».

Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные (печи) электрические и

газовые; печи микроволновые; плитки кухонные электрические (электроплитки) и плиты стеклокерамические; сушилки для белья и тканей; холодильники; устройства для нагрева, охлаждения, предназначенные для коммунально-бытового и промышленного использования» мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 271960 и со знаком по международной регистрации № 633594, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков обоснован фонетическим критерием сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.09.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателями противопоставленных знаков было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят разное зрительное впечатление, обусловленное их различным шрифтовым и цветовым исполнением, и они используются в разных сферах экономической деятельности, ввиду чего отсутствует опасность их смешения на рынке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.11.2011, заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого заключаются в следующем:

- 1) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 271960 (ООО «РОСОМЗ», г. Пермь) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве

товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке (представлено соответствующее письмо-согласие от 23.09.2011);

- 2) правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 633594 (компанией «I.R.C.A. S.p.A.», Италия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя только в отношении товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные (печи) электрические и газовые» (представлено соответствующее письмо-согласие от 31.05.2011 и его перевод на русский язык).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные (печи) электрические и газовые», помимо тех товаров, для которых экспертиза сочла возможным зарегистрировать товарный знак согласно решению Роспатента от 21.12.2010.

К дополнению от 17.11.2011 заявителем были приложены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.03.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) настоящего пункта.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Rika», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Под строчными буквами «ika» помещена горизонтальная жирная прямая линия красного цвета, стилизованная под графическое продолжение заглавной буквы «R».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.03.2009 испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 271960 (с приоритетом от 18.03.2002) представляет собой словесное обозначение «RIKO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 633594 (с приоритетом от 10.04.1995) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, стилизованных под буквы, образующие слово «RICA».

Противопоставленные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что в их состав входят и занимают доминирующее положение фонетически тождественные и фонетически сходные словесные элементы – «Rika», «RICA» и «RIKO», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков исходила из того, что

решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого установлено фонетическое сходство этих знаков ввиду доминирования в них вышеуказанных фонетически тождественных и сходных фантазийных слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (разный состав букв, различия в шрифтовом и цветовом исполнении) имеют второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 11 класса МКТУ «плиты кухонные (печи) электрические и газовые; печи микроволновые; плитки кухонные электрические (электроплитки) и плиты стеклокерамические; сушилки для белья и тканей; холодильники; устройства для нагрева, охлаждения, предназначенные для коммунальнобытового и промышленного использования», в отношении которых, согласно заявке, испрашивалось предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 11 класса МКТУ, представляющие собой устройства для нагревания, охлаждения и сушки, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что противопоставленные знаки препятствовали предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные (печи) электрические и газовые; печи микроволновые; плитки кухонные электрические (электроплитки) и

плиты стеклокерамические; сушилки для белья и тканей; холодильники; устройства для нагрева, охлаждения, предназначенные для коммунальнобытового и промышленного использования», следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 271960 (ООО «РОСОМЗ», г. Пермь) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке (письмо-согласие от 23.09.2011), а владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 633594 (компанией «I.R.C.A. S.p.A.», Италия) – только в отношении товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные (печи) электрические и газовые» (письмо-согласие от 31.05.2011) [1].

С учетом наличия у сравниваемых знаков графических отличий, отмеченных выше, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании писем-согласий [1] в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные (печи) электрические и газовые», помимо тех товаров, для которых экспертиза сочла возможным зарегистрировать товарный знак согласно решению Роспатента от 21.12.2010.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 23.09.2011, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009706575.**