

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2012, поданное по поручению компании Никомед ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724621/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010724621/50 с приоритетом от 29.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RIOFAST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 09.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «RIPFAST» (международная регистрация №801311 с приоритетом от 22.05.2003), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании Assad Hussain PO Box 34 Leicester LE1 1ZY (GB) national of GB.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.03.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Заявитель просит отменить указанное решение в связи с тем, что правовая охрана противопоставленного знака «RIPFAST» по международной регистрации №801311 прекращена досрочно на основании решения Роспатента от 31.01.2012 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. В этой связи заявителем изложена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем была представлена копия решения Роспатента от 31.01.2012 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №801311.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.07.2010) поступления заявки №2010724621/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 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 №2010724621/50 представляет собой слово «RIOFAST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение является фантазийным и смыслового значения не имеет.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724621/50 основано на наличии сходного до степени смешения знака «RIPFAST» по международной регистрации №801311 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Знак по международной регистрации №801311 также является словесным и представляет собой слово «RIPFAST», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «RIPFAST» не имеет смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «RIOFAST» и противопоставленного товарного знака «RIPFAST» установлено следующее. В сравниваемых обозначениях практически совпадает состав звуков и букв. В сравниваемых обозначениях отличаются только буквы «О» и «Р» в середине слова. Фактически, сходство данных обозначений заключается в фонетическом сходстве сравниваемых обозначений за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования латинских букв, выполненных одинаковым шрифтом.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, что заявителем не оспаривается.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, относятся к фармацевтическим препаратам, что обуславливает вывод об их однородности. Указанное заявителем также не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 09.12.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 31.01.2012 решение о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №801311 в отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем он не может рассматриваться в качестве препятствия для

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 19.03.2012, отменить решение Роспатента от 09.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010724621/50.**