

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «APLIDIN» по международной регистрации №913750, поданное ФАРМА МАР, С.А., Испания (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному знаку по международной регистрации №913750, произведенной МБ ВОИС 18.12.2006, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «APLIDIN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.12.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «APLIDIN» по международной регистрации №913750. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное словесное обозначение «APLIDIN» сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №283455, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.03.2010, в котором заявитель сообщает, что в соответствии с решением Роспатента от 11.02.2010 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №283455 была

досрочно полностью прекращена в связи с его неиспользованием. Следовательно, данный товарный знак более не является препятствием для регистрации рассматриваемого знака на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №913750 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению заявителем было представлено решение Роспатента от 11.02.2010, касающееся противопоставленного товарного знака по свидетельству №283455.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.12.2006) международной регистрации №913750 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 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 (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.

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.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Знак по международной регистрации №913750 представляет собой словесное обозначение «APLIDIN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №283455 является словесным и состоит из двух словесных элементов «АПЛИЗИН» «APLYSIN», выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ заявленного словесного знака «APLIDIN» и противопоставленного словесного знака показал, что они являются фонетически сходными за счет наличия близких и совпадающих звуков и их одинакового расположения по отношению друг к другу в сопоставляемых обозначениях, близкого состава гласных и согласных букв в знаках.

Словесные элементы сравниваемых обозначений являются вымышленными, фантазийными, в силу чего анализ по семантическому фактору сходства не может быть проведен.

Графически исследуемые словесные обозначения следует признать сходными, поскольку оба они являются словесными, выполнены заглавными буквами, одинаковым шрифтом (стандартным). Кроме того, в противопоставленном товарном знаке присутствует словесный элемент «APLYSIN», который выполнен буквами одного алфавита с заявленным обозначением.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №913750 и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых знаках, показал, что они являются однородными, поскольку представляют собой препараты фармацевтического и ветеринарного назначения.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного знака по международной регистрации №913750 и противопоставленного знака по свидетельству №283455 до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №283455 досрочно прекращена полностью на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 11.02.2010. Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №913750 в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.03.2010, отменить решение Роспатента от 14.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №913750 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.**