

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 19.04.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 265491, поданное компанией Биофарма, Франция, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «PRESTARA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.03.2004 за №265491 с приоритетом от 06.06.2001 на имя компании ДЖЕНЕЛЭБС ТЕКНОЛОДЖИЗ, ИНК., корпорация штата Калифорния, США, в отношении товаров 05 класса – фармацевтические препараты, фармацевтические вещества.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его не соответием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем международной регистрации №463153 с приоритетом от 15.05.1981 обозначения «PRESTARIUM» и международной регистрации № 616613 с приоритетом от 12.10.1993 обозначения «ПРЕСТАРИУМ», охраняемых в отношении товаров 05 класса, в том числе в отношении фармацевтических препаратов;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с упомянутыми международными регистрациями, ассоциируясь с ними в

целом, несмотря на отдельные отличия;

- рассматриваемые обозначения сходны фонетически ввиду полного фонетического и визуального вхождения части одного обозначения в другое, то есть идентичности семи звуков «PRESTAR-», при чем тождественные звуки тождественно расположены в начале обозначений, занимая доминирующее положение;
- окончание «-IUM», также как и окончание «-A» являются формантами;
- фонетическое сходство обозначений усиливает их графическое сходство ввиду использования тождественного алфавита, тождественного шрифта, графического написания с учетом характера букв, цветового решения, расположения букв в одну строку и сходной длины знаков;
- товары, в отношении которых охраняются противопоставленные международные регистрации, и товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны регистрации №265491 недействительной полностью, как предоставленной с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложен перечень зарегистрированных обозначений на 4 л [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам указанного возражения не представил, кроме того, он не принял участие в заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2006.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения

убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ и с учетом даты поступления заявки правовую базу для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое,

ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Оспариваемый товарный знак «PRESTARA» [1] по свидетельству №265491 с приоритетом от 06.06.2001 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Знаки «PRESTARlUM» [2] по международной регистрации №463153 с приоритетом от 17.08.1981 и «ПРЕСТАРИУМ» [3] по международной регистрации №616613 с приоритетом от 12.10.1993 также являются словесными обозначениями и выполнены стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Сопоставительный анализ обозначений [1], [2], [3] показал следующее.

Словесные элементы «PRESTARA» [1] и «PRESTARlUM» [2] не содержатся в лексике какого-либо иностранного языка, в силу чего они будут восприниматься российскими потребителями как фантазийные слова,

написанные буквами латинского алфавита, и прочитываться как [пре-ста-ра] и [пре-ста-ри-ум].

Обозначения «PRESTARA»[1] и «PRESTARIIUM» [2] / «ПРЕСТАРИУМ» [3] включают соответственно 8 и 10 букв/звуков, из которых 7 совпадает и расположены в одинаковой последовательности в начальной части слов (prestar- [1; 2], престар-[3]), что обуславливают вывод о звуковом сходстве сравниваемых словесных элементов. При этом окончания «-IUM»/«-ИУМ» не оказывают решающего влияния на данный вывод, так как представляют собой наиболее часто используемые для образования знаков форманты. Указанное подтверждается материалами [4], представленными лицом, подавшим возражение, которые содержат перечень товарных знаков, зарегистрированных на имя различных производителей и включающих рассматриваемое окончание. Особенно форманты «-IUM»/«-ИУМ» характерны обозначениям, зарегистрированным для товаров 05 класса МКТУ.

Поскольку рассматриваемые словесные элементы не обладают смысловым значением, очевидна невозможность оценки их сходства по семантическому фактору.

Выполнение обозначений «PRESTARA» [1] и «PRESTARIIUM»[2] стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита без применения какой-либо оригинальной графики обеспечивает сходное зрительное впечатление.

Отсутствие визуального сходства оспариваемого товарного знака и обозначения «ПРЕСТАРИУМ»[3], обусловленного использованием в них букв различных алфавитов (латинского и русского), при установленном фонетическом сходстве сравниваемых обозначений играет второстепенную роль и не позволяет признать их несходными в целом.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] и международным регистрациям [2], [3] представлена в отношении

тождественных товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, что свидетельствует об их однородности. Также очевидна однородность фармацевтических препаратов и фармацевтических веществ.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица знаками [2; 3] в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.04.2006, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «PRESTARA» по свидетельству №265491 недействительным полностью.**