

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 05.07.2004, поданное компанией «Sappi Europe S.A.», Бельгия, (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 25.02.2004 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 787569, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 787569 от 20.08.2002 произведена на имя Sappi Europe S.A. 154, Chausee de la hulpe, B-1170 Brussel (Belgique) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации словесному обозначению «PRESTO SILK», выполненному заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением экспертизы от 25.02.2004 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 787569 на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон). В решении экспертизы указывается на наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «ПРЕСТО С издательская фирма» по свидетельству № 151599, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.02.2003. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют различия по фонетическому и графическому факторам сходства;
- из-за особенностей графического исполнения противопоставленного знака в заявлении обозначении отчетливо выделяются два слова «ПРЕСТО СИЛК», а в противопоставленном товарном знаке различимо только одно слово «ПРЕСТОС», что обуславливает фонетическое несходство товарных знаков;
- сравниваемые знаки имеют графические отличия, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, и при отсутствии стилизованной графики производят совершенно иной визуальный эффект и ослабляют сходство обозначения с противопоставленным товарным знаком;
- Несмотря на то, что отдельно взятые слова «PRESTO» и «SILK» имеют смысловое значение в английском языке, в целом словосочетание семантически незначимо, что не позволяет сделать вывод о сходстве этих знаков в целом;
- Перечень товаров международной заявки № 787569 содержит узкоспециализированное направление деятельности заявителя по изготовлению чистой бумаги для печати, которое никоим образом не пересекается с издательской деятельностью правообладателя противопоставленного товарного знака;
- В настоящее время ведутся переговоры на предмет получения письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации № 787569 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты международной регистрации №787569 (20.08.2002) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает

отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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.

Норма пункта 1 статьи 7 Закона имеет целью не допустить регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые нарушают возникшие ранее права третьих лиц, в том числе права на заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения. При этом не учитываются, в частности, товарные знаки, правовая охрана которых была прекращена или признана недействительной.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 787569 в отношении товаров 16 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров товарного знака по свидетельству № 151599.

Решением Палаты по патентным спорам от 29.03.2006 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «ПРЕСТО С издательская фирма» по свидетельству № 151599 в отношении товаров 16 класса МКТУ. Таким образом, указанная регистрация № 151599 не может учитываться при оценке соответствия товарного знака «PRESTO SILK» по международной регистрации № 787569 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом дополнительных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2004, отменить решение экспертизы от 25.02.2004 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 787569.

