

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.10.2010, поданное фирмой БИОФАРМА, Франция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №803637 знака «DOROXAN», при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №803637 знака «DOROXAN», произведенной 07.04.2003 в отношении товаров 5 класса МКТУ, приведенных в перечне, является ROTTAPHARM SPA, Galleria Unione, 5, I-20122 Milano Италия (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 04.10.2010 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №803637 знака «DOROXAN» в отношении всех товаров 5 класса МКТУ за исключением «детское питание, гербициды», в котором изложено мнение, что данная регистрация противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак по международной регистрации №803637 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ с принадлежащими лицу, подавшему возражение, и имеющими более ранний приоритет знаком «CORAXAN» по международной регистрации №707103, знаком «КОРАКСАН» по

международной регистрации №763040, товарным знаком «CORAXAN» по свидетельству №288118;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим и графическим сходством и отсутствием смысловых различий;
- товары 5 класса МКТУ оспариваемого знака однородны товарам противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №803637 недействительным в отношении вышеуказанных товаров.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (06.06.2005) международной регистрации №830855 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, поступило ходатайство от 15.12.2010 об отзыве возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №803637.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 04.10.2010 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №803637.