

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, рассмотрела возражение от 13.10.2009, поданное компанией «Лабораториос Алмиралл, С.А.», Испания (далее - заявитель) на решение Роспатента от 09.07.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 948840, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 948840 словесного знака «PRESUNO» осуществлена в Международном Бюро ВОИС 14.11.2007 на имя компании «Лабораториос Алмиралл, С.А.», Испания в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 09.07.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PRESUNO» по международной регистрации № 948840 установлено его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 948840 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «БРЕСУНА» по свидетельству № 300881 с приоритетом от 24.12.2004 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, а также со словесным знаком «BRESUNA» по международной регистрации № 830276 с приоритетом 10.06.2004 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 13.10.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 948840 и изложены следующие доводы:

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения не являются сходными. В отношении сходства знака «PRESUNO» по международной регистрации № 948840 и противопоставленного товарного знака «БРЕСУНА» по свидетельству № 300881, а также знака «BRESUNA» по международной регистрации № 830276 необходимо отметить абсолютно разное зрительное и фонетическое восприятие этих знаков. Все сравниваемые знаки являются изобретенными и смысловым значением не обладают, поэтому сравнение по семантическому критерию не представляется возможным;

- испанская компания «Лабораториос Алмиралл, С.А.» одна из лидирующих в области фармацевтики;

- знак по международной регистрации № 948840 используется в отношении очень узкого перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно «фармацевтические препараты для лечения респираторных заболеваний»;

- в настоящее время ведутся переговоры с правообладателем противопоставленных знаков по поводу предоставления письма-согласия на регистрацию и использование обозначения «PRESUNO» по международной регистрации № 948840 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2007) международной регистрации № 948840 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) 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 № 948840 представляет собой словесный элемент «PRESUNO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «БРЕСУНА» по свидетельству № 300881 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «BRESUNA» по международной регистрации № 830276 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита

Таким образом, заявителю были противопоставлены два знака, которые представляют собой серию знаков, так как принадлежат одному лицу.

Ассоциирование сопоставляемых обозначений в целом достигается за счет сходного фонетического звучания обозначений «PRESUNO». «BRESUNA», «БРЕСУНА». Семантика у сопоставляемых обозначений отсутствует, а графика носит второстепенный характер в силу использования стандартного шрифта.

Принимая во внимание однородность товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 948840 и международной регистрации № 830276, а также товарного знака по свидетельству № 300881, знак по международной регистрации № 948840 является сходным до степени смешения с этими противопоставленными знаками, и ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, что правомерно было указано в решении Роспатента.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам было представлено согласие правообладателя противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны в Российской Федерации знаку по международной регистрации № 948840 на имя заявителя и использование его в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, что снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации указанной регистрации.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.10.2009 года, отменить решение Роспатента от 09.07.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 948840 в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ, приведенных в регистрации.