

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.10.2010. Данное возражение подано компанией «SOPHARMA AD», Болгария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 983477, при этом установлено следующее.

Словесный знак «АТОРВИСТАТ АТОРВИСТАТ» с конвенционным приоритетом от 03.04.2008 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 18.08.2008 за № 983477 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «АТОРВИСТАТ АТОРВИСТАТ» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.06.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 983477 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статья 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «TORVASTAT», по свидетельству №228964 с приоритетом от 23.08.2001, зарегистрированным на имя компании «Ранбакси Лабораториз Лтд.», Индия, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 22.10.2010 поступило возражение на указанное решение, мотивированное тем, что к моменту подачи возражения в Палату по патентным спорам действие правовой охраны противопоставленного товарного знака было прекращено, что устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №983477.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копия решения от 08.09.2010 на 6 л. [1];
- копия письма от 17.08.2010 на 2 л. [2];
- копия решения от 29.06.2010 на 3 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 983477 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

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

Правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 983477 включает вышеупомянутый Кодекс 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) 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 (б) 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 № 983477 является словесным "ATORVISTAT АТОРВИСТАТ" и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесные элементы «ATORVISTAT» и «АТОРВИСТАТ» являются фантазийными. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класс МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «TORVASTAT» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «TORVASTAT» является фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнение знака по международной регистрации №983477 «ATORVISTAT АТОРВИСТАТ» и противопоставленного товарного знака «TORVASTAT» показало, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства, поскольку характеризуются тождеством большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности [т-о-р-в-с-т-а-т].

Различие заключается в первой букве «а», а также звуках «и/а», находящихся в середине слова, которые не приносят качественно иного звучания сравниваемых словесных обозначений.

Сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными, поэтому анализ по семантическому критерию сходства коллегией Палаты по патентным спорам не проводился. При этом, в случае отсутствия смысловых значений сравниваемых словесных элементов преобладающим является фонетическое сходство знаков, поскольку именно в результате произношения слова запоминаются потребителем.

Знаки выполнены заглавными буквами черного цвета, стандартным шрифтом, что сближает их графически. Один из словесных элементов знака по международной регистрации выполнен буквами русского алфавита, однако, написание большинства русских и английских букв в данном случае совпадает, поэтому данное различие не является существенным.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку показывает, что они идентичны или однородны, поскольку имеют одинаковое функциональное назначение (предназначены для медицинских целей), условия реализации и круг потребителей

В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием, данный товарный знак не является препятствием

для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №983477 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.10.2010, отменить решение Роспатента от 29.06.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №983477 в отношении товаров 05 класса МКТУ.