

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.04.2010, поданное компанией «Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА», Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.01.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 962992 в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение по международной регистрации № 962992 было зарегистрировано МБ ВОИС 25.03.2008 с конвенционным приоритетом от 27.09.2007 в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Решение Роспатента от 29.01.2010 вынесено в подтверждение предварительного отказа от 05.05.2009, в соответствии с которым заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 962992 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 05, 10 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса. Указанное решение обосновано тем, что противопоставленный знак «BELAVIN» по международной регистрации № 542671 с конвенционным приоритетом от 12.05.1989 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 962992 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

В возражении от 30.04.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

1. фонетическое восприятие знака «Belovena» по международной регистрации № 962992 и противопоставленного знака «BELAVIN» по международной регистрации № 542671 отличается ввиду разного количества звуков и слогов (8 и 7 звуков соответственно; 4 и 3 слога соответственно);

2. визуальное восприятие знака «Belovena» по международной регистрации № 962992 и противопоставленного знака «BELAVIN» по международной регистрации № 542671 различно ввиду того, что они выполнены шрифтами различных типов и длины;

3. смысловое значение сравниваемых знаков «Belovena» по международной регистрации № 962992 и «BELAVIN» по международной регистрации № 542671 отсутствует, что не позволяет применить к ним семантический критерий сходства словесных обозначений;

4. ввиду фонетических и визуальных различий сравниваемые знаки не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности знаков одному владельцу и потребитель не смешает их в хозяйственном обороте;

5. срок действия правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 542671 истек и не был продлен, информация о нем отсутствует в базе данных РОМАРИН;

6. предоставление правовой охраны знаку «Belovena» по международной регистрации № 962992 на территории Российской Федерации и его дальнейшее использование не приведет к нарушению норм действующего законодательства.

В подтверждение своих доводов вместе с материалами возражения от 30.04.2010 заявителем представлены сведения относительно международной регистрации № 542671 (на 2 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 962992 в отношении перечня товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 30.04.2010, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.09.2007) международной регистрации № 962992 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — 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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака.

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 14.4.2.1 Правил при проведении поиска на тождество и сходство до степени смешения не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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 № 962992 с конвенционным приоритетом от 27.09.2007 (1) представляет собой словесное обозначение «Belovena», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне.

Проанализировав материалы возражения от 30.04.2010, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующему.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 542671 с конвенционным приоритетом от 12.05.1989 (2) представляет собой слово «BELAVIN», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с наклоном в правую сторону. Правовая охрана знаку (2) была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Правовая охрана противопоставленного знака (2) истекла как на дату принятия возражения к рассмотрению (19.05.2010), так и на дату решения Роспатента (29.01.2010), о чем свидетельствуют официальные данные сайта ВОИС <http://www.wipo.int>.

Положения норм, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона и пунктом 14.4.2.1 Правил, не позволяют учитывать при заключении по результатам экспертизы знаки, правовая охрана которых прекращена в связи с истечением срока действия. В связи с вышеизложенным, сопоставительный анализ знака (1) и противопоставленного знака (2) на тождество, сходство и однородность товаров не целесообразен.

Таким образом, вывод, основанный на заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ требованиям законодательства, является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 30.04.2010, отменить решение Роспатента от 29.01.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 962992 в отношении заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.