

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 06.06.2007, поданное компанией АстраЗенека Ю-Кей Лимитед (Англия), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 12.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005715720/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005715720/50 с приоритетом от 29.06.2005 является компания АстраЗенека Ю-Кей Лимитед, Англия (далее – заявитель).

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RESCADE» (РЕСКЕЙД), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решением экспертизы от 12.01.2007 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с международной регистрацией №527591 знака «RESCASE» [1], приоритет от 16.11.1988, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, принадлежащей иному лицу.

В возражении от 06.06.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя свое мнение следующими доводами:

- сравниваемые обозначения нельзя назвать сходными до степени смешения, так как при произношении основной акцент при восприятии делается не на начало слова, а на окончание, которые в данном случае имеют очевидную разницу в произношении;

- по мнению заявителя, обозначения «RESCADE» и «RESCASE» с точки зрения заложенного в них смысла не являются сходными до степени смешения;

- в случае с обозначениями «RESCADE» и «RESCASE» отсутствуют основания для их смешения, поскольку при зрительном восприятии на передний план выступает разница в написании букв «D» и «S», как в печатном, так и рукописном варианте;

- правообладатель противопоставленной регистрации №527591 не использует в настоящее время и не использовал ранее для фармацевтических продуктов свой товарный знак, поэтому заявителем было подано заявление в Палату по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны этого знака на территории РФ.

В возражении изложена просьба об пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в материалах заявки № 2005715720/50 товаров.

В качестве приложения к возражению были представлены следующие материалы:

- И.Х. Дворецкий. Латинско-русский словарь. М., «Русский язык», 1976, с.873;
- Результаты поиска по морфемам;
- Новый большой англо-русский словарь, М.. «Русский язык», 1993.

На заседании заявитель представил копию решения Палаты по патентным спорам от 02.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №527591 знака «RESCASE» на территории РФ по причине его неиспользования.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необудительными по следующим причинам.

С учетом даты 29.06.2005 поступления заявки № 2005715720/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 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, не смотря на их отдельные отличия.

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 пунктах 14.4.2.2 (в) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «RESCADE» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного за №527591 на имя иного лица международного знака «RESCASE» для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Однородность товаров 05 класса МКТУ обозначения по заявке №2005715720/50 и противопоставленного знака по международной регистрации №527591 заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного и противопоставленного знака показал, что сопоставляемые обозначения «RESCADE» и «RESCASE» состоят из одинакового количества слогов и содержат тождественные звуки/буквы, расположенных в том же порядке, за исключением звуков «D» и «S». Это различие не является существенным для вывода о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений, учитывая тождественную структуру сравниваемых слов.

Графическое сходство обозначений выявлено на основании совпадения графического написания, вида используемых шрифтов, расположения букв по отношению друг к другу (строчное), совпадения алфавита и используемого цветового сочетания. Совпадение перечисленных выше признаков создает одинаковое общее зрительное впечатление при сравнении знаков.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Изложенное позволяют сделать вывод о сходстве в целом сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Поскольку правовая охрана противопоставленного в решении экспертизы международного знака №527591 прекращена после даты принятия настоящего возражения к рассмотрению (08.10.2007 – дата отправления уведомления (ф.820) о назначении коллегии), сведения о правовом статусе указанной международной регистрации, представленные

заявителем на заседании коллегии, не могут быть учтены в рамках данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 12.01.2007.