

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 05.07.2004, поданное компанией «Sappi Europe S.A.» (Бельгия) (далее – заявитель, правообладатель), на решение экспертизы от 25.02.2004 об отказе в предоставлении правовой охран на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №787570, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №787570 знака «PRESTO GLOSS» с конвенционным приоритетом от 16.07.2002 произведена в МБ ВОИС 20.08.2002 на имя «Sappi Europe S.A» (далее – заявитель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №787570 представляет собой словесное обозначение «PRESTO GLOSS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению, принятому Федеральным институтом промышленной собственности (далее - решение экспертизы) 25.02.2004, вышеуказанной международной регистрации было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по мотивам ее несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003г., рег. №.12.95,

регистрационный №989, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что знак по международной регистрации №787570к сходен до степени смешения с товарным знаком «ПРЕСТО С издательская фирма» по свидетельству №151599, ранее зарегистрированным на имя иного лица для однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении от 05.07.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ знаков позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации отличается от противопоставленного товарного знака по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства;
- деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака связана с оказанием услуг, а именно, с издательской деятельностью, в то время как заявитель занимается производством бумаги для печати.

На основании этого заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №787570 для товаров, указанных в перечне.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты регистрации в МБ ВОИС

20.08.2002 международной заявки №787570 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила.

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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «PRESTO GLOSS» [1] по международной регистрации №787570 было основано на наличие сходного до степени смешения товарного знака «ПРЕСТО С издательский дом» [2] по свидетельству №151599, имеющего ранний приоритет (10.11.1995), зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знаков [1] и [2] показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «PRESTO» и «ПРЕСТО»

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, приведенных в их перечнях, свидетельствуют о сходстве до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К таким обстоятельствам следует отнести решение Палата по патентным спорам от 29.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, вследствие чего он не может быть противопоставлен знаку по международной регистрации №787570.

Таким образом, нет оснований утверждать о несоответствии знака по международной регистрации №787570 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным с учетом указанных обстоятельств
Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2004, отменить решение экспертизы от 25.02.2004 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «PRESTO GLOSS» по международной регистрации №787570.