

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.08.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088653, поданное компанией EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Венгрия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1088653 знака «ARETTAN», произведенной Международным бюро ВОИС 07.07.2011, с конвенционным приоритетом от 02.05.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1088653 представляет собой словесное обозначение «ARETTAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARETTAN» по международной регистрации №1088653 в отношении товаров 05 класса МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1088653 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1088653 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству

№378951 с приоритетом от 11.02.2008 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.11.2012, доводы которого сводятся к следующему:

– Арбитражный суд города Москвы своим решением от 05.07.2013 досрочно прекратил правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №378951 в отношении товаров 05 класса МКТУ вследствие его неиспользования. Указанное решение вступило в законную силу 05.08.2013.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 27.11.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088653 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (02.05.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1088653 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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.

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 одному производителю. При этом

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 №1088653 представляет собой словесное обозначение «ARETTAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №378951 представляет собой словесное обозначение «acretan-sanovel», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее. При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «ARETTAN»/«acretan», что обусловлено сходством начальных частей «ARE-»/«acre -» и тождеством конечных частей «-TTAN»/ «-tan».

Анализ заявленного словесного обозначения «ARETTAN» показал, что данное слово отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал их тождество (фармацевтические препараты).

Однородность товаров 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088653, с товарами 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке оспариваемого решения по международной регистрации №1088653.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Арбитражного суда города. Москвы от 05.07.2013 по делу № А40-41971/13, вступившим в законную силу, досрочно полностью прекращена правовая охрана товарного знака «acretan-sanovel» по свидетельству №378951.

В связи с вышеизложенным товарный знак «acretan-sanovel» по свидетельству №378951 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARETTAN» по международной регистрации №1088653 в отношении товаров 05 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.08.2013, отменить решение Роспатента от 27.11.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1088653.