

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 25.11.2008, поданное СИЕРРА МУВЕЙС ЛТДА., Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701026/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007701026/50 с приоритетом от 18.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание «SIERRA MOVEIS» (сиера мувейс), являющееся частью фирменного наименования заявителя, в котором «SIERRA» - «горная цепь», «MOVEIS» - не имеет смыслового значения. Слова выполнены оригинальным шрифтом, в две строки, причем второе слово сдвинуто вправо и выполнено более мелким шрифтом, над буквой «О» второго слова – знак ударения.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «SIERRA» по международной регистрации №882564 с более ранним

приоритетом, которой предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию, ввиду того, что обозначения содержат различное количество букв и звуков;
- дополнительный графический элемент противопоставленного знака и дополнительный словесный элемент заявленного обозначения приводят к отсутствию визуального сходства между ними;
- сравниваемые знаки не являются сходными по семантическому критерию, поскольку противопоставленный знак переводится с английского языка как «горная цепь», а заявленное обозначение может быть переведено как «горная цепь МУВЕЙС»;
- товары 20 класса МКТУ противопоставленной регистрации и услуги 35 класса МКТУ, содержащиеся в перечне заявленного обозначения, не являются однородными, поскольку имеют разную область применения и назначение;
- заявитель просит ограничить перечень услуг следующим образом: «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги розничной и оптовой торговли в отношении мебели и предметов мебели, в том числе стульев, кресел, соф, диванов, тахты, мягкой мебели, мебели для столовых комнат, зеркал, кроватей, столов, полок, стеллажей, абжуров, центральных столов, сервантов, буфетов и за исключением мебели для кемпинга»;

— заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации №882564 на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)

и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как его словесный элемент сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица знаком по международной регистрации №882564 в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение [1] представляет собой словосочетание «SIERRA MOVEIS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, при чем слово «SIERRA» выполнено более крупными буквами, чем слово «MOVEIS», что позволяет говорить о его доминирующем положении в заявленном обозначении. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги розничной и оптовой торговли в отношении мебели и предметов мебели, в том числе стульев, кресел, соф, диванов, тахты, мягкой мебели, мебели для столовых комнат, зеркал, кроватей, столов, полок, стеллажей, абажуров, центральных столов, сервантов, буфетов.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №882564 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SIERRA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, и изобразительного элемента в виде треугольника, выполненного над словом, причем она из сторон треугольника пересекает третью букву слова. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный словесный элемент «SIERRA», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения [2] в другое [1]. Однако наличие в заявленном обозначении словесного элемента «MOVIES» привносит в восприятие знака [1] звучание, отличное от звучания противопоставленного знака [2], что приводит к различию фонетического восприятия знаков.

Относительно визуального критерия сходства обозначений следует отметить, что противопоставленный знак [2] содержит изобразительный элемент в виде треугольника, который способствует различию в зрительном восприятии знаков.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее. Словесный элемент «SIERRA» переводится с английского языка как «горная цепь». В заявленном обозначении помимо слова «SIERRA» содержится фантазийное слово «MOVEIS», поэтому заявленное обозначение может быть переведено как «горная цепь Мувейс», что обуславливает различное смысловое восприятие знаков.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующего элемента.

Сравнительный анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее.

Международная регистрация №882564 произведена, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ, а регистрация товарного знака по заявке №2007701026 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ (в частности, продвижение товаров для третьих лиц, в том числе мебели). Указанный факт обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они маркированы сходными знаками.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и товаров 20 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а также сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, владелец противопоставленной международной регистрации №882564 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007701026/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.11.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.09.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

ГГ

(511)

- 35 - продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги розничной и оптовой торговли в отношении мебели и предметов мебели, в том числе стульев, кресел, соф, диванов, тахты, мягкой мебели, мебели для столовых комнат, зеркал, кроватей, столов, полок, стеллажей, абажуров, центральных столов, сервантов, буфетов и за исключением мебели для кемпинга.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.