

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, рассмотрела возражение от 13.07.2011, поданное компанией Sierra S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 989561, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 989561 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 21.10.2008 с конвенционным приоритетом от 30.05.2008 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 11 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 989561 комбинированный и представляет собой сочетание изобразительного элемента в форме стилизованной буквы «S» и расположенного от него справа словесного элемента «SIERRA», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом было вынесено решение от 27.09.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 989561 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 989561 сходен до степени смешения с товарным знаком «SERRA» по свидетельству № 249660, зарегистрированным для однородных товаров 11 класса МКТУ на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 13.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак является сходным с заявленным знаком, однако знак по международной регистрации имеет достаточные отличия для исключения возможности его смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком (графическое и фонетическое различие) в отношении однородных товаров;

- также правообладатель знака по международной регистрации № 989561 и правообладатель противопоставленного товарного знака пришли к соглашению о возможном существовании сравниваемых обозначений;

- правообладатель противопоставленного товарного знака дал свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 989561.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 989561 также в отношении заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ.

Материалы дела содержит письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ. [1]

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

С учетом даты (30.05.2008) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 989561 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 № 989561 комбинированный и представляет собой сочетание изобразительного элемента в форме стилизованной буквы «S» и расположенного от него справа словесного элемента «SIERRA», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом [2].

Противопоставленный товарный знак «SERRA» по свидетельству № 989561 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ [3].

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Сходство знака « SIERRA» [2] и противопоставленного товарного знака «SERRA» [3] обусловлено фонетическим (в силу совпадения 5 из 6 букв и звуков), семантическим ((см. <http://slovari.yandex.ru/>) слово «SIERRA» с *англ.* языка может быть переведено, как «горная цепь», слово «SERRA» с *ит.* языка также может означать «горная цепь») сходством словесных элементов.

Полное отсутствие в противопоставленном товарном знаке графических элементов и наличие сложной графической фигуры, занимающей начальное положение в знаке по международной регистрации, определяют различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих знаков.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ, приведенных в международной регистрации [2] и противопоставленном свидетельстве [3], с целью определения их однородности показало, что заявленные и противопоставленные товары 11 класса МКТУ

однородны, поскольку перечни товаров совпадают, в связи с чем вероятно возникновение у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу. Данное заявителем не оспаривалось.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 989561 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 249660 в отношении товаров 11 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, в письме согласия от 24.05.2011, представленном заявителем после вынесения решения Роспатента, правообладатель противопоставленного товарного знака [3] выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 989561 [2] для всех товаров 11 класса МКТУ.

Учитывая, что знак [2] не является тождественным противопоставленному знаку [3] и принимая во внимание предоставленное согласие, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 989561.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.07.2011, отменить решение Роспатента от 27.09.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 989561 в отношении всех товаров 11 и услуг 42 классов МКТУ.