

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 01.12.2015, поданное компанией «Antalos Apps LLC», США (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1190617, при этом установлено следующее.

Словесный знак «**SIERRA**» с конвенционным приоритетом от 07.06.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 06.12.2013 за № 1190617 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.09.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1190617 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованным тем, что знак по международной регистрации № 1190617 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «**PMC-SIERRA**», свидетельство № 287724, приоритет 08.04.2003, «ПиЭмСи-Сиэрра, Инк.», Канада, товары и услуги 09 и 42 классов МКТУ [1];

- « **SIERRA**», международная регистрация № 989561, приоритет 30.05.2008, «Sierra S.p.A.», Италия, услуги 42 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знаки «SIERRA» и «PMC-SIERRA» не являются сходными до степени смешения. Действительно, сравниваемые товарные знаки содержат в себе элемент SIERRA. Однако необходимо учитывать следующее. Противопоставленный знак PMC-SIERRA воспроизводит фирменное наименование его владельца, фирмы ПиЭмСи-Сиэрра, Инк. Несмотря на то, что компонент "PMC" в противопоставленном знаке исключен из охраны, сходство товарных знаков должно оцениваться в целом. Подавляющее большинство потребителей не имеет никакого представления об охраноспособных и неохраноспособных компонентах товарных знаках, потребители руководствуются зрительным впечатлением об увиденном ранее знаке {далее приведен подробный анализ несходства сравниваемых обозначений – фонетическое (разная длина звукорядов слов), семантическое (SIERRA - некая абстрактная горная гряда (sierra - горная цепь, сьерра), а PMC-SIERRA - некое конкретное горное образование, как «озеро – озеро Байкал, гора – гора Эверест»)};

- при экспертизе комбинированного знака SIERRA (международная регистрация № 989561) Роспатент противопоставил в качестве препятствия для его регистрации только товарный знак SERRA, охраняемый для товаров класса 11 (регистрация № 249660). Впоследствии, решением Палаты по патентным спорам противопоставление товарного знака SERRA было снято в связи с представлением письма-согласия. Однако, Роспатент не счел, что комбинированный знак SIERRA (международная регистрация № 989561) является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком PMC-SIERRA, хотя оба знака охраняются в отношении одних и тех же услуг 42 класса МКТУ;

- что касается противопоставления знака SIERRA (международная регистрация № 989561), анализируемые знаки действительно сходны по

фонетическому критерию. Однако товары и услуги сравниваемых знаков различны – товары 09 класса МКТУ: «программное обеспечение для электронной почты, направления сообщений, календарной службы, напоминаний и контактных данных» и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака: «научные и технологические услуги и научные исследования; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения, все вышеуказанные услуги, оказываемые в области теплообменников и кондиционирования воздуха». Очевидно, что сравниваемые товары и услуги неоднородны, они имеют различные круги потребителей, различное назначение, различные условия реализации;

- товары, для которых регистрируется знак «SIERRA», предназначены для обычных потребителей, т.е. физических лиц. Физические лица сталкиваются только с готовым программным обеспечением на уровне пользования мобильными телефонами, смартфонами и компьютерами. Услуги по разработке программного обеспечения, как правило, оказываются для промежуточного потребителя, а не конечного потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1190617 в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, необоснованными.

С учетом даты (07.06.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1190617 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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

Знак по международной регистрации № 1190617 «**SIERRA**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «**PMC-SIERRA**» [1] представляет собой сочетание букв «PMC» и слова «SIERRA», выполненных через дефис стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «PMC» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку

предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак «» [2] является комбинированным содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «S» с внутренней точкой и словесный элемент «SIERRA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1190617 и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве единственного или основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный и близкий с точки зрения графики элемент «SIERRA», что свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом в целом.

Наличие в противопоставленных знаках [1, 2] неохраняемого элемента «РМС» и графического элемента «» не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Изложенное позволяет признать знак по международной регистрации № 1190617 и противопоставленные знаки [1, 2] сходными в целом, несмотря на отдельные их отличия. Сходство со знаком [2] заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров 09 класса МКТУ рассматриваемого знака и товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 2] показал следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «Logiciels pour fonctions de courrier, messagerie, calendrier, aide-mémoire, contacts et autres logiciels informatiques (программное обеспечение для электронной почты, направления сообщений, календарной службы, напоминаний и контактных данных

– перевод заявителя)».

Противопоставленному товарному знаку [2] правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ, при этом коллегия отмечает, что согласно сведениям из базы данных ROMARIN перечень услуг 42 класса МКТУ знака [2] был сокращен следующим образом: «Scientific and technological services, as well as research services; design and development of computer hardware and software, all the aforesaid services intended for the field of thermal exchangers and air-conditioning modules (Научные и технологические услуги и научные исследования; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения, все вышеуказанные услуги, оказываемые в области теплообменников и кондиционирования воздуха)» (публикация 2013/18 Gaz, 23.05.2013).

Сравнительный анализ приведенных товаров 09 класса МКТУ и 42 класса МКТУ показал их неоднородность, поскольку услуги 42 класса МКТУ имеют специализированное назначение и область оказания, круг потребителей также ограничен специалистами в области теплообменников и кондиционирования воздуха.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что противопоставленному товарному знаку [1] правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечень которых содержит позиции: «аппаратные средства компьютеров и устройства периферийные компьютеров; телекоммуникационное, коммуникационное и сетевое оборудование/аппаратные средства, программное обеспечение и устройства периферийные и т.д.» и услуг 42 класса МКТУ, тесно взаимосвязанных с указанными товарами (например, разработка, проектирование и тестирование аппаратных средств, оборудования и программного обеспечения; техническая поддержка и консультации по вопросам, связанным с полупроводниками, микропроцессорами, микросхемами, интегральными схемами и высокоскоростными интегральными схемами смешанных сигналов и т.д.)

Анализ приведенных товаров 09 класса МКТУ показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к программному обеспечению, имеющие одно назначение, одинаковые условия производства и сбыта, а также один круг

потребителей, в силу чего они являются однородными. Однородность товаров в случае со знаком [1] заявителем не оспаривается.

Таким образом, с учетом установленных сходства знаков «**SIERRA**» и «**PMC-SIERRA**», а также однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 1190617 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 01.09.2015.