

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.06.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 22.01.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006712310/50, поданное Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006712310/50 с приоритетом от 10.05.2006 заявлено на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение «SENSORY» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.01.2008 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение «SENSORY» является сходным до степени смешения с регистрацией № 209305 товарного знака «SENSOR», зарегистрированной на имя ООО «Зеркало-СМС», Москва в отношении услуг 42 класса МКТУ однородных услугам 43 класса МКТУ заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.06.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- действие противопоставленной регистрации № 209305 на товарный знак «SENSOR» было досрочно прекращено в отношении услуг 42 класса МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 27.06.2008.

В возражении изложена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.01.2008 и регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения «SENSORY» для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.06.2008.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (10.05.2006) заявки № 2006712310/50 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака составляется Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «SENSORY» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «SENSOR» по свидетельству № 209305 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения «SENSORY» и противопоставленного товарного знака «SENSOR» по свидетельству № 209305 свидетельствует об их сходстве до степени смешения, ввиду фонетического (количество сходных звуков и слогов и их идентичное расположение по отношению друг к другу) и графического (использование английского алфавита, сходного шрифта) сходства.

Правовая охрана заявленного обозначения «SENSORY» по заявке №2006712310/50 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленной регистрации № 209305, что собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, экспертиза правомерно противопоставила товарный знак «SENSOR» по свидетельству № 209305.

Однако в Палату по патентным спорам было представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.06.2008, на основании которого действие противопоставленной регистрации досрочно прекращено в отношении услуг 42 класса МКТУ. Данный факт не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам учитывать противопоставленную регистрацию.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам не имеется оснований для отказа в удовлетворении возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.06.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 22.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и

(511)

43 **услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, включая услуги гостиниц, услуги мотелей, услуги придорожных гостиниц, курортные услуги; услуги ресторанов; кафе, баров, комнат отдыха, услуги по приготовлению блюд; услуги по организации и обеспечению удобств при проведении общественных мероприятий, собраний и приемов.**

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