

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 – ГК РФ), 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 ППС), рассмотрела возражение от 06.11.2008 на решение Роспатента от 07.08.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006724293/50, поданное СИЕРРА МУВЕЙС ЛТДА., Бразилия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006724293/50 с приоритетом от 24.08.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение «SIERRA moveis» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 07.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В решении Роспатента отмечено, что заявленное обозначение «SIERRA moveis» сходно до степени смешения со знаком «SIERRA», по международной регистрации № 882564 с приоритетом от 25.05.2006, зарегистрированными на имя «PIC-INTERSPORT International Corporation GmbH» в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.11.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель считает, что противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют ряд различий по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства;

- на стадии экспертизы заявитель ограничил перечень товаров 20 класса МКТУ следующим образом: «мебель и предметы мебели, за исключением для кемпинга»;

- кроме того, правообладатель противопоставленной международной регистрацией №882564 согласен на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «SIERRA moveis» по заявке №2006724293/50, что подтверждается представленным письмом-согласием.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 07.08.2008 и регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения «SIERRA moveis» для ограниченного перечня товаров 20 класса МКТУ.

К возражению приложено письмо-согласие от 13.10.2008 компании PC-INTERSPORT International Corporation GmbH [1].

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

С учетом даты приоритета (24.08.2006) заявки № 2006724293/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (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 «SIERRA moveis» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №882564 является комбинированным, и содержит в своем составе изобразительный элемент, в виде треугольника с продолженным основанием и левой стороной, расположенный над словесным элементом «SIERRA».

Анализ заявленного обозначения «SIERRA moveis» и противопоставленного знака «SIERRA» свидетельствует об их сходстве до степени смешения, ввиду наличия фонетического (вхождение одного обозначения в другое) и семантического сходства.

Правовая охрана заявленного обозначения «SIERRA moveis» по заявке №2006724293/50 испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных товарам 20 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленной международной регистрации № 882564.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности, содержащегося в решении Роспатента, вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения «SIERRA moveis» и знака «SIERRA» международной регистрации № 882564 .

Однако в Палату по патентным спорам было представлено письменное согласие от 13.10.2008 от правообладателя противопоставленной международной регистрации № 882564, в котором он выражает согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения «SIERRA moveis» по заявке № 2006724293/50 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Учитывая, что товары 20 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 882564 предназначены для кемпинга и заявитель

ограничил первоначально заявленный объем притязаний в соответствии с перечнем, содержащимся в письме-согласии [1], коллегия считает возможным учесть письмо-согласие.

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 06.11.2008, отменить решение Роспатента от 07.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

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

20 Мебель и предметы мебели, за исключением для кемпинга.