

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.06.2009, поданное Edijs Palejs, "ŽUBĪTES", Латвия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решении Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «SANDERS» по международной регистрации №934801 на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «SANDERS» произведена Международным Бюро ВОИС 06.07.2007 за №934801 в отношении товаров 03, 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №934801 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 16.03.2009 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SANDERS по международной регистрации №934801 в отношении всех товаров 03, 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «SANDERS»: международная регистрация №443150, конвенционный приоритет от 09.11.1978 - (1) и международная регистрация №446151, конвенционный приоритет от 09.11.1978 - (2), ранее

зарегистрированными на имя другого лица в отношении товаров 03, 08 классов МКТУ, однородных всем товарам 03, 08 и услугам 35 классов МКТУ заявленного перечня. При этом экспертизой указано, что заявленные услуги 35 класса МКТУ признаны экспертизой как корреспондирующие в отношении товаров 03, 08 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Палатой по патентным спорам были вынесены решения о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных международных регистраций (1-2) частично, а именно в отношении товаров 03, 08 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копии решений Палаты по патентным спорам от 16.06.2009 по международным регистрациям (1-2).

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.07.2007) международной регистрации №934801 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в

разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Анализ соответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Знак «SANDERS» по международной регистрации №934801, как указано выше, является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03, 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки (1-2) являются комбинированными, включают словесный элемент «SANDERS», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и изобразительный элемент в виде равностороннего треугольника с закругленными углами. В противопоставленном знаке (1) изобразительный элемент расположен справа и на одной линии со словесным элементом, в противопоставленном знаке (2) - над словесным элементом. Правовая охрана знакам (1-2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 03-11, 17, 18, 20-22, 24, 25, 29-31 и услуг 42 классов МКТУ.

Сходство знака «SANDERS» по международной регистрации №934801 и противопоставленных знаков определено на основании фонетического тождества и визуального сходства доминирующих словесных элементов.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары однородны в силу соотношения их как

род/вид. При этом услуги 35 класса однородны товарам 03, 08 классов, так как оказываются в отношении данных товаров. Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 09.07.2009 принятия к рассмотрению возражения досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации международных регистраций №443151 и №443150 частично, а именно в отношении товаров 03, 08 классов МКТУ (решения Палаты по патентным спорам от 16.06.2009).

Кроме того, на дату 09.07.2009 принятия к рассмотрению возражения правовая охрана на территории Российской Федерации международных регистраций №443151 и №443150 прекращена в связи с истечением срока действия регистраций.

Данные обстоятельства устраняют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №934804 в отношении товаров 03, 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №934804 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.06.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.03.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «SANDERS» по международной регистрации №934801 в отношении всех товаров и услуг 03, 08, 35 классов МКТУ.**