

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 (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, рассмотрела возражение от 06.05.2009 на решение Роспатента от 05.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007706665/50, поданное Сейшелс Импортс, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007706665/50 с приоритетом от 13.03.2007 является Сейшелс Импортс, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Калифорния, 800 Норт Сепулведа Бульвар, Ел Сегундо, штат Калифорния 90245, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель). Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда и обувь».

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение «SEY», написанное заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 05.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «SAY» по международной регистрации № 926348, зарегистрированным на имя Zdzislawa-Anna HINCA, Австрия для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.02.2009. Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение «SEY» не сходно до степени смешения со знаком «SAY» по международной регистрации № 926348, ввиду отсутствия визуального, семантического и фонетического сходства;

В возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 05.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

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

С учетом даты приоритета (13.03.2007) заявки № 2007706665/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), 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 за №4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

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

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SEY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлен знак «SAY» по международной регистрации № 926348, зарегистрированный на имя Zdzislawanna HINCA, Австрия для товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой обозначение «SAY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «SEY» и противопоставленного знака «SAY» показал следующее.

По основным факторам звукового сходства сравниваемые обозначения «SEY» и «SAY» являются сходными, поскольку характеризуются сходным составом гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов, совпадением начальных и конечных букв и расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [с-э-й] и [с-э-й].

Отсутствие семантического значения обозначения «SEY» не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, различно, однако, следует отметить, что сравниваемые словесные элементы «SEY» и «SAY» сравниваемых обозначений выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

Приведенные в перечне противопоставленной регистрации товары 25 класса МКТУ – одежда и обувь, совпадают с перечнем товаров 25 класса заявленного обозначения.

Принимая во внимание изложенное, следует признать, что заявленное обозначение в целом является сходным до степени смешения со знаком «SAY» по международной регистрации № 281343 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что правомерно было отмечено в решении Роспатента от 05.02.2009.

В связи с этим, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 05.02.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2009, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2009.