

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.01.2008 на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 876247, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №876247 знака «sandra» произведена в Международном бюро ВОИС 16.11.2005 в отношении товаров 16 класса МКТУ со сроком действия 20 лет. Владелец регистрации является компания OZ Verlag GmbH, Германия (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 876247 представляет собой словесное обозначение «sandra» [сандра], выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что международная регистрация № 876247 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, в связи с чем 09.07.2007 экспертизой было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 876247 на территории Российской Федерации.

Решение экспертизы обосновано тем, что международная регистрация сходна до степени смешения с:

- международной регистрацией № 827287 знака «SANDRO», правовая охрана которому предоставлена ранее 04.03.2004 на имя SANDRO ANDY в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Степень сходства международной регистрации № 867247 и противопоставленного знака, а также однородность товаров были установлены в соответствии с п.14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 № 32, зарегистрированными в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Заявитель выразил несогласие с<sup>2</sup>решением экспертизы в возражении от 15.01.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации знака «sandra» экспертизой указано наличие сходной до степени смешения международной регистрации «SANDRO», имеющей более ранний приоритет и зарегистрированной в отношении однородных товаров. Между тем, данные знаки имеют различия, наличие которых не приведет к их смешению в гражданском обороте;

- сравниваемые знаки имеют разный состав букв, выполнены различным шрифтом;

- международная регистрация №876247 представляет собой женское имя;

- решением Палаты по патентным спорам от 09.01.2008 года правовая охрана противопоставленной международной регистрации на территории Российской Федерации досрочно прекращена в отношении всех товаров 09 и 16 классов МКТУ.

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

С учетом даты (16.11.2005) международной регистрации №876247 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.2.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

Знак по международной регистрации №876247 представляет собой словесный элемент «sandra», выполненный буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя OZ Verlag GmbH, Германия.

Заключение экспертизы о несоответствии международной регистрации знака требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения знака по международной регистрации в отношении однородных товаров.

Противопоставленная международная регистрация знака представляет собой словесный знак «SANDRO», выполненный буквами латинского алфавита.

Ассоциирование обозначений в целом достигается за счет фонетического сходства их словесных элементов.

Фонетическое сходство словесных обозначений «sandra» и «SANDRO» выражается в наличии близких звуков в сравниваемых обозначениях, близости

звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено фонетическим совпадением их начальных букв и отличием только лишь одним звуком (А) и (О).

При этом имеющие место быть фонетические, семантические, графические отличия носят второстепенный характер.

Товары 16 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации № 827287 являются однородными товарам 16 класса МКТУ международной регистрации №876247, поскольку относятся к писчебумажным товарам и печатной продукции.

Таким образом, товары сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям реализации, то есть совпадают по факторам, учитываемым при определении однородности.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленного знака решением Палаты по патентным спорам от 09.01.2008 было прекращено в части товаров 9 и 16 классов МКТУ.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для предоставления правовой охраны международной регистрации № 876247 на территории Российской Федерации в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.01.2008, отменить решение экспертизы по международной регистрации от 09.07.2007 и предоставить правовую охрану международной регистрации знака № 876247 на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса:**

**16 - Printed matter.**