

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 14.04.2005, поданное Винья Калитерра С. А., Чили (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 21.01.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003702359/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003702359/50 с приоритетом от 06.02.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Заявленное в качестве товарного знака словесное обозначение «SEÑA» согласно описанию, приведенному в заявке, выполнено стандартным шрифтом и в переводе с испанского языка означает «знак, символ, указатель», обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам.

Решением экспертизы от 21.01.2005 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), так как оно сходно до степени смешения со словесным обозначением «СЕНА», заявленным ранее Бюро-Дизайн «Бона Деа», г. Владикавказ, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (заявка № 2002731208/50 с приоритетом от 15.12.2002).

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- произношение заявленного обозначения осуществляется в соответствии с правилами испанского языка (СЕНЬЯ) и является отличным от произношения противопоставленного знака, что существенно влияет на фонетическое восприятие всего заявленного обозначения в целом;

- между заявленным и противопоставленным обозначениями отсутствует графическое сходство, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов (латиница и кириллица);

- заявленное и противопоставленные обозначения имеют разное семантическое значение, например, Сена легко идентифицируется с географическим наименованием и является названием реки во Франции, а заявленное обозначение может переводиться с испанского языка как «знак, пароль, сигнал, знамя, штандарт».

К возражению приложены выдержки из большого испанско-русского словаря и сведения из Интернет (всего на 3 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил копию договора об уступке товарного знака «СЕНА» в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Договор был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.01.2006 за № РД0005667 (свидетельство № 300333, выданное по противопоставленной заявке 2003702359/50).

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 06.02.2003 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.2. 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «SEÑA» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами испанского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее поданной заявки № 2002731208/50, по которой после регистрации указанного выше договора об уступке выдано свидетельство на товарный знак «СЕНА» по свидетельству № 300333.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. Из материалов возражения следует, что согласно договору о передаче исключительного права заявитель является правообладателем противопоставленного в решении экспертизы товарного знака по свидетельству № 300333. Поскольку противопоставленный товарный знак в настоящее время принадлежат заявителю, то отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2003702359/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.04.2005, отменить решение экспертизы от 21.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

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

Г

(511)

33 вина.

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