

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.10.2007, поданное от имени фирмы «Пасифик Инвестмент Менеджмент Компани ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005722363/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005722363/50 с приоритетом от 05.09.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DOUBLE REAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.04.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «DOUBLE REAL» сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц знаками в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ:

- знак «real» по международной регистрации №778866 с приоритетом от 20.03.2002 (правообладатель: real, -SB-Warenhaus GmbH, Friedrichstrasse 12 55232 Alzey, Germany);

- знак «real» по международной регистрации №869043 с приоритетом от 22.03.2005 (правообладатель: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG Postfach 23 03 61 40089 Dusseldorf, Germany).

При определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков учитывалось фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

В возражении от 05.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в решении экспертизы неверно указаны сведения о владельце и номере регистрации второго противопоставленного знака;

- заявленное обозначение «DOUBLE REAL» относится к базовой лексике английского языка и произносится как [даблриэл];

- слово «real», входящее в состав противопоставленных товарных знаков, существует не только в английском, но и в других языках, например, немецком, испанском, французском и имеет много значений. Кроме того, учитывая, что российскому потребителю знакомы торговые центры «REAL», именуемые в различных изданиях как «РЕАЛ», то противопоставленные знаки будут восприниматься российским потребителем как [реал];

- таким образом, сравниваемые обозначения, имеющие прочтение [даблриэл] и [реал] отличаются друг от друга в фонетическом отношении;

- сравниваемые обозначения отличаются также графически, поскольку имеют разное шрифтовое и цветовое исполнение, производят различное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение «DOUBLE REAL», за счет входящего в его состав словесного элемента «REAL», имеющего несколько значений, может иметь различный перевод на русский язык в зависимости трактовки потребителя, например, «двойная реальность», «вдвойне реальный», «дважды живой»;

- противопоставленные знаки «real» за счет присутствия в них изобразительного элемента несут в себе совершенно иной смысл. Подобный символ – запятая или точка с запятой используется во всем мире для изображения цены товара. С учетом этого противопоставленные знаки «real» приобретают совершенно иную семантику и могут восприниматься потребителем как «реальная цена», т.е. «доступная цена» или «низкая цена». В этой связи, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не могут вызвать сходных ассоциаций в сознании потребителя;

- заявленное обозначение предназначено для использования в области финансовых услуг. В то же время компания «real», владелец противопоставленных знаков, входит в группу компаний METRO GROUP, основная сфера деятельности которой – развитие торговых сетей. Учитывая специфику деятельности владельца противопоставленных знаков можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения будут использоваться в разных областях, что исключает вероятность их смешения.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- выдержки из Нового Большого англо-русского словаря на 4 л. (приложение 1);
- информация о гипермаркетах «REAL» на 5 л. (приложение 2);
- распечатки с сайтов www.real.de, www.eldorado.ru, www.maxidom.ru на 5 л. (приложение 3);
- распечатка с сайтов <http://ru.wikipedia.org>, www.yarmarka.net на 3 л. (приложение 4).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005722363/50 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.09.2005) поступления заявки №2005722363/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DOUBLE REAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ. Заявленное обозначение включает в свой состав два словесных элемента «double» и «real», являющихся лексическими единицами нескольких языков. Так, словесный элемент «double» означает «двойной, двойное количество» в переводе с английского, немецкого, французского языков, а слово «real» переводится как «реальность, реальный, действительный» с английского, немецкого, испанского языков (см. <http://slovari.yandex.ru>). В этой связи можно сделать вывод, что слова, входящие в состав заявленного обозначения образуют словосочетание «двойная реальность» как в немецком так и в английском языках и произносятся как «дабл-ри-ал».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет знаков «real» по международным регистрациям №778866 [1] и №869043 [2], принадлежащим иным лицам. Относительно доводов заявителя о том, что в решении экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения от 24.04.2007 по рассматриваемой заявке №2005722363/50 указаны неверные сведения о правообладателе противопоставленной регистрации №778866 следует отметить, что на момент принятия решения указанная регистрация принадлежала фирме «real-SB-Warenhaus GmbH», расположенной по адресу Friedrichstrasse 12 55232 Alzey, Germany, и только впоследствии была уступлена MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG Postfach 23 03 61 40089 Dusseldorf, Germany, что обуславливает правомерность приведенного в решении экспертизы указания на владельца противопоставленной регистрации.

Противопоставленные знаки «real» [1] и [2] являются комбинированными, выполнены жирным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита красного цвета. Справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованной запятой и дефиса синего цвета. Знаки зарегистрированы, в частности, в отношении, услуг 36 класса МКТУ «финансовые операции».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «DOUBLE REAL» и противопоставленных знаков «real» [1], [2] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «REAL» (реальность), несущего основную индивидуализирующую нагрузку, исключительные права на который принадлежат иному лицу. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DOUBLE» (двойной) не придает ему качественно иного уровня восприятия, отличного от семантики, заложенной в слове «REAL», поскольку не существует такого понятия как «двойная реальность» в принципе, а логическое ударение в данном словосочетании подает на слово «REAL».

С учетом сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков в фонетическом и семантическом отношении, их отличие в графическом исполнении не является существенным и не влияет на восприятие знаков в целом.

Относительно однородности услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «финансовые услуги, а именно управление инвестициями, консультации и рекомендации по вопросам инвестиций, извещение об инвестировании, инвестирование, инвестирование фондов для третьих лиц» заявленного обозначения являются однородными услугами 36 класса МКТУ «финансовые операции» противопоставленных знаков [1], [2], поскольку относятся к одной области деятельности, соотносятся как род/вид. Что касается доводов заявителя о том, что противопоставленные международные регистрации используются в других областях деятельности, а именно предназначены для идентификации услуг, связанных с развитием торговых сетей, а не с финансовыми операциями, то указанные доводы

представляют собой домысливание и не являются убедительными, поскольку правовая охрана противопоставленных международных регистраций на территории Российской Федерации действует, в том числе, и в отношении услуг 36 класса МКТУ – affaires financieres (финансовые операции).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1], [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 24.04.2007.