

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 15.12.2005 на решение экспертизы по международной регистрации № 756721, поданное компанией PRAKTIKER Bau-und Heimwerkermärkte AG, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 756721 испрашивается заявителем сроком на 10 лет в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31 и 34 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.09.2005 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №756721 на территории Российской Федерации в отношении части товаров, указанных в перечне, мотивированное несоответствием ее требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона 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).

В решении экспертизы отмечено, что заявленное комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Praktiker» сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «PRACTIC» (свидетельство №167213, с приоритетом от 07.03.1997 [1]; свидетельство №165714, с приоритетом от 14.01.1997 [2]) и «ПРАКТИК» (свидетельство №223594, с приоритетом от 28.02.2001 [3]), зарегистрированными на имя других лиц, в отношении части однородных товаров 01, 02, 17, 19 и всех товаров 27 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Отсутствие фонетического сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком [3] обусловлено различной длиной, различным количеством звуков (9 и 7) и слогов (3 и 2). Отсутствие визуального сходства продиктовано такими факторами как:

- различное общее зрительное впечатление, имеющее решающее значение для потребителей;
- различный вид шрифта;
- различные алфавиты и цветовое оформление.

2. Важную индивидуализирующую роль в заявленной международной регистрации играет изобразительный элемент, представленный в виде оригинальной прямоугольной рамки синего цвета, внутри которой на желтом фоне выполнен словесный элемент.

3. Наличие семантического сходства между регистрациями №756721 и [3] не может привести к их смешению, поскольку немецкое слово «Praktiker» не известно большей части российских потребителей и будет восприниматься как фантазийное.

4. Что касается противопоставленных товарных знаков [1] и [2], то Апелляционной палатой Роспатента в 2000 году было вынесено решение об отсутствии сходства между знаками «Praktiker» и «PRACTIC». При этом данное решение Апелляционной палаты было поддержано Высшей патентной палатой.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и предоставить международной регистрации №756721 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит 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 поступления заявки 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 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и

определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная 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.

Международная регистрация № 756721 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Изобразительный элемент представляет собой слово «Praktiker», выполненное стандартным полужирным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Словесный элемент заключен в овал, расположенный на фоне горизонтально вытянутого прямоугольника. Правовая охрана данной международной регистрации испрашивается в сочетании голубого и желтого цветов.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] являются комбинированными, содержащими в своем составе словесный элемент «PRACTIC», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете, и изобразительный элемент, расположенный под словесным элементом и графически выполненный в виде дугообразных полос различных цветов, образующих треугольник с вогнутой гипотенузой. В знаке [1] вся композиция, состоящая из словесного и изобразительного элементов, расположена внутри квадратной рамки.

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «Практик», выполненное нестандартным шрифтом полужирным курсивом черного цвета с белым контуром.

Основным элементом в противопоставленных экспертизой товарных знаках [1], [2] является словесный элемент «PRACTIC», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, поскольку он расположен в верхней части данных знаков, с которой, как правило, начинается визуальный обзор, и являясь словесным, в большей части, чем изобразительный элемент, акцентирует на себе внимание.

В анализируемой международной регистрации, в силу отмеченных уже причин, основным, индивидуализирующим элементом также является словесный элемент, т.е. «Praktiker».

Сопоставительный анализ словесных элементов показал, что словесный элемент «PRACTIC» фонетически входит в словесный элемент «Praktiker», т.е. данные элементы имеют фонетически совпадающую часть. И несмотря на то, что в словесном элементе «Praktiker» имеет место окончание «-er», придающее ему иное звучание, характерную окраску, отличную от звучания словесного элемента «PRACTIC», в целом следует признать, что словесные элементы «Praktiker» и «PRACTIC» фонетически сходны.

Общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, являющееся главенствующим при установлении графического сходства, различно.

Несмотря на то, что «Praktiker» и «PRACTIC» выполнены буквами одного алфавита (латинского), легко читаются, вид шрифтов, использованных при их исполнении, различен. Различным является и графическое написание сравниваемых элементов с точки зрения характера букв (заглавные и строчные и только заглавные). Кроме того, изобразительный элемент противопоставленных знаков за счет своей цветовой гаммы, а также больших размеров и расположения в центральной части играет большое значение в индивидуализирующей роли данных товарных знаков, в сочетании со словесным элементом способствуя хорошей запоминаемости знаков.

Анализируемая международная регистрация также выполнена с использованием яркой цветовой гаммы, что придает ей хорошо запоминающийся и достаточно легко узнаваемый характер.

В этой связи, наличие изобразительных элементов в сопоставляемых знаках, а также использование различной, яркой цветовой гаммы усиливает между ними различие в общем зрительном впечатлении.

Семантически элементы «Praktiker» и «PRACTIC» не могут быть признаны сходными.

Словесный элемент «Praktiker» представляет собой слово немецкого языка, в переводе на русский язык обозначающее «практик».

Семантическое значение у лексической единицы «PRACTIC» в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствует. У Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для признания данной лексической единицы транслитерацией буквами латинского алфавита слова русского языка «практик».

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что международная регистрация № 756721 обозначения «Praktiker» не может рассматриваться как сходная до степени смешения с товарными знаками [1] и [2], имеющими более ранний приоритет.

Сопоставительный анализ словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что элемент «ПРАКТИК» фонетически входит в словесный элемент «Praktiker», из чего следует, что словесные элементы «Praktiker» и «ПРАКТИК» фонетически сходны.

Общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, различно.

Элементы «Praktiker» и «ПРАКТИК» выполнены буквами различных алфавитов (латинского и русского), вид шрифтов, использованных при их исполнении, различаются. Также различным является и графическое написание сравниваемых элементов с точки зрения характера букв (заглавные и строчные и только заглавные). Кроме того, изобразительный элемент анализируемой международной регистрации за счет своей цветовой гаммы, вносит существенное значение в отличие от противопоставленного словесного товарного знака.

В этой связи, наличие изобразительного элемента в международной регистрации, использование различной, яркой цветовой гаммы усиливает различие между сравниваемыми обозначениями в общем зрительном впечатлении.

Семантически элементы «Praktiker» и «ПРАКТИК» могут быть признаны сходными. «Praktiker» представляет собой слово немецкого языка, в переводе на русский язык обозначающее «практик».

Однако наличие семантического сходства словесных элементов не может быть признано достаточным для признания международной регистрации в целом сходной до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком [3].

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать отсутствие сходства до степени смешения заявленной международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] в целом.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для анализа перечней товаров на предмет их однородности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются основания для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.12.2005, изменить решение экспертизы от 15.09.2005, и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №756721 товарного знака «Praktiker» в отношении всех товаров, указанных в перечне.**