

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 01.09.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291306, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «REAL» по заявке № 2002732292/50 с приоритетом от 19.12.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.06.2005 за № 291306 на имя Общества с ограниченной ответственностью «С.Тъ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 20, 29, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.09.2005, содержащее просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291306 недействительным частично, а именно: для части товаров 32 класса МКТУ (пиво) и всех товаров 33 класса МКТУ. Возражение мотивировано тем, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» № 3520-1 от 23.09.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком «РЕАЛЬНАЯ» по свидетельству № 244147 (с приоритетом от 09.04.2002) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак имеет более поздний приоритет от 19.12.2002;
- на основании сопоставительного анализа следует сделать вывод о фонетическом, визуальном и семантическом сходстве сравниваемых обозначений;
- сопоставление товаров, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков с очевидностью свидетельствует о том, что товары являются однородными, т.к. принадлежат к одной и той же родовой группе – алкогольных напитков, имеют одинаковую область и цель применения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 291306, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 01.09.2005, на заседании коллегии представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в нем доводами и просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

«REAL» - является транскрипцией и одновременно транслитерацией слова русского языка «РЕАЛ». По мнению правообладателя, сравниваемые товарные знаки нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку отсутствует смысловое сходство между анализируемыми словесными обозначениями: «REAL» («РЕАЛ») – старинная испанская монета, имевшая хождение в Италии, Португалии, Латинской Америке; вид типографического оборудования, используемого для ручного набора (Большой толковый словарь русского языка., Санкт-Петербург, Норинт, 2001, Советский энциклопедический словарь, Советская энциклопедия, Москва, 1981); «Реальная» - имеет три значения, ни одно из которых не совпадает и не ассоциируется с перечисленными значениями слова «РЕАЛ».

Отсутствие сходства усиливается и за счет графических различий, которое обусловлено различным буквенным составом – слово «РЕАЛЬНАЯ» имеет в два раза больше букв по сравнению со словом «REAL», а также фонетическими различиями, которые определяются наличием в составе противопоставленного обозначения мягкого знака, обеспечивающего в целом мягкое произношение слова, в отличие от слова «REAL» и наличием звонкого суффикса «Н», который вообще отсутствует в слове «REAL».

Решением от 27.01.2006, утверждённым Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Руководитель Роспатента) 14.04.2007, Палата по патентным спорам удовлетворила возражение от 01.09.2005 и признала правовую охрану товарного знака по свидетельству № 291306 недействительной частично, исключив из перечня товары 32 класса МКТУ: пиво, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива, составы для изготовления ликеров и товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 291306.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.01.2007 по делу № А40-42379/09-15-312, признано недействительным решение Палаты по патентным спорам № 2002732292\50(877714) от 14.04.2006.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 29.01.2007, принятому по делу № А40-42379/09-15-312, возражение от 01.09.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

С учетом даты (19.12.2002) поступления заявки № 2002732292/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на

регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1-3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «REAL» по свидетельству № 291306 является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «РЕАЛЬНАЯ» по свидетельству № 244147 также является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

При оценке охарактеризованных выше знаков на предмет их сходства до степени смешения коллегия Палаты по патентным спорам учитывала находящееся в материалах заявки решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.01.2007 по делу № А40-42379\06-15-312 [1].

Анализ оспариваемого товарного знака «REAL» и противопоставленного товарного знака «РЕАЛЬНАЯ» показал следующее.

«REAL» - лексическая единица английского и испанского языка. В переводе с английского языка «real» - **I** [riəl] **1.** 1) действительный, настоящий, реальный, подлинный, истинный, неподдельный, несомненный; 2) недвижимый; 3) *филос.* объективно существующий, реальный; 4) *мат.* вещественный, действительный. **2.** – действительность. **3.** очень, действительно, совсем. **II** [rei'á:l] - реал (старая испанская монета) (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.599 [2]). В переводе с испанского языка «real» также имеет несколько значений: **I** 1) действительный, настоящий, реальный; 2) вещественный, материальный. **II 1.** 1) королевский, 2) роялистский; 3) царственный, пышный; 4) прекрасный, великолепный; **2.** 1) лагерь, стоянка; 2) ярмарочная площадь; 3) реал (=

0,25 песеты); 4) реал – (старинная испанская монета = 34 *мараведи*); 5) *Перу* реал (= 10 *сентаво*); 6) *Ур.* реал (= 0,10 *песо*) (Испанско-русский словарь под редакцией Б.П.Нарумова, Москва, РУССО, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1995, с.644 [3]).

Следует отметить, что при восприятии отдельного слова «REAL» оно воспринимается как слово иностранного языка, а не как транслитерация слова «РЕАЛ».

Сравниваемые товарные знаки не являются фонетически сходными, поскольку слова «REAL» и «РЕАЛЬНАЯ» имеют разное количество букв: соответственно 4 и 8, разное количество слогов; наличие мягкого знака «Ь» в слове «РЕАЛЬНАЯ», смягчающего согласную букву «Л» при звучании, вносит дополнительное различие в фонетику сравниваемых слов. Кроме того, в английском языке, наиболее знакомом российскому потребителю, слово «REAL» - произносится как [riəl] – риэл и как [rei'ɑ:l] - реи'ал, в зависимости от смысла этого слова, т.е. фонетически отличается от русского произношения начальной части слова «РЕАЛЬНАЯ». Сказанное обуславливает вывод об отсутствии звукового сходства сравниваемых обозначений.

Оспариваемый товарный знак «REAL» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а противопоставленный - стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита; кроме того, слово «REAL» содержит в два раза меньше букв и занимает соответственно в два раза меньше места при его изображении по сравнению с товарным знаком «РЕАЛЬНАЯ», поэтому сравниваемые товарные знаки производят разное зрительное впечатление в целом, что свидетельствует об отсутствии их графического сходства.

Сравниваемые обозначения различаются и по смысловому признаку сходства, т.к. имеют разные смысловые значения: «РЕАЛЬНАЯ» - имя прилагательное, означающее «1. Существующий на самом деле, действительный, не воображаемый. 2. Возможный для выполнения, осуществимый. 3. Основанный на понимании и учёте подлинных условий действительности; трезво-практический (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, [4], с.1108)»; семантика слова «REAL» указана выше [2], [3]. Поскольку слово «REAL» имеет несколько

самостоятельных смысловых значений, например, в переводе с английского языка – «действительный, недвижимый, реальный, вещественный, очень, совсем, реал (старая испанская монета)», в переводе с испанского – в частности, «королевский, роялистский, царственный, пышный, прекрасный, великолепный, лагерь, стоянка, ярмарочная площадь, реал (= 0,25 *песеты*); реал – (старинная испанская монета = 34 *мараведи*)», то следует признать отсутствие смыслового сходства сравниваемых товарных знаков.

Отсутствие фонетического, графического и семантического сходства сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В связи с тем, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными, проведение анализа на однородность товаров не является необходимым.

Таким образом, основания для признания оспариваемой регистрации № 291306 не соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.09.2005, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №291306.