

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, 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 рассмотрела возражение от 30.03.2010, поданное Praktiker Deutschland GmbH, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BUDGET» по международной регистрации №933920, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «BUDGET» по международной регистрации №933920 является компания Praktiker Deutschland GmbH, Германия (далее - заявитель).

Международная регистрация №933920 осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.11.2006 с конвенционным приоритетом 12.05.2006 на имя заявителя в отношении товаров 01-12, 14, 16-22, 24, 25, 27, 28, 31 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 28.12.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для части товаров 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 21, 25, 27, всех товаров 05, 06, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 24 и части услуг 35 классов МКТУ. Основание, для принятия решения явились заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №033920 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «BUDGET» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «BUDGET SPORT» по международной регистрации №867210 с приоритетом от 04.10.2005 в отношении однородных товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ [1].

- «TOP BUDGET» по международной регистрации №801724 с приоритетом от 25.03.2003 в отношении однородных товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16-22, 24, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ [2].

В возражении от 30.03.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не производят общего зрительного впечатления, поэтому имеют право на сосуществование на российском рынке;

- компания заявителя и компания владельца противопоставленного знака [2] сосуществуют на мировом рынке на протяжении многих лет;

- правообладатель противопоставленного знака «BUDGET SPORT» по международной регистрации №867210 еще на стадии экспертизы представил письмо-согласие на регистрацию и использование товарного знака «BUDGET» по международной регистрации №933920 в Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 01-11, 14, 16-22, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ;

- правообладатель противопоставленного знака «TOP BUDGET» по международной регистрации №801724 подтвердил в приложенном письме-согласии тот факт, что регистрация рассматриваемого обозначения по международной регистрации №933920 не будет вводить потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №933920 на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 1-11, 14, 16-22, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (12.05.2006) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №933920 правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 заявка по ним не отозвана) 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 в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 14.4.2.2(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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) 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 (в) 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 (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

Знак по международной регистрации №933920 является комбинированным и состоит из словесного элемента «BUDGET», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительного элемента в виде прямоугольника, на котором расположен указанный словесный элемент.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии знаков по международным регистрациям №867210, №801724, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 1-11, 14, 16-22, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из словесных элементов «BUDGET SPORT», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительного элемента в виде прямоугольника. Знак выполнен в красном, оранжевом, желтом, черном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из словесных элементов «TOP BUDGET», выполненных буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительного элемента в виде оригинальной геометрической фигуры, на которой изображена тележка с солнцем. Знак выполнен в красном, белом, желтом цветовом сочетании.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BUDGET» («BUDGET» в переводе с англ., немецкого, франц., означает «Бюджет; финансовая смета», см. Яндекс. Словари), который занимает доминирующее положение в товарных знаках.

Графические отличия заявленного обозначения и знаков [1-2] носят второстепенный характер.

Исходя из изложенного выше, знак по международной регистрации №933920 и противопоставленные знаки [1-2] следует признать сходными по семантическому и фонетическому признакам сходства.

Сравнительный анализ однородности товаров и услуг 1-11, 14, 16-22, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ Международной регистрации №933920 и противопоставленных знаков [1], [2] показал, что они полностью совпадают, что делает их однородными по виду, назначению, кругу потребителей.

Таким образом, знак по международной регистрации №933920 в отношении однородных товаров/услуг сходен до степени смешения с противопоставленными международными знаками.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится:

- письмо-согласие владельца международной регистрации IIC-INTERSPORT, International Corporation GmbH [1] на предоставление правовой охраны на

территории РФ знаку по международной регистрации №933920 в отношении заявленных товаров и услуг 1-11, 14, 16-22, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ;

- письмо-согласие владельца международной регистрации ITM ENTREPRISES [2] на предоставление правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №933920 в отношении заявленных товаров и услуг 1-11, 14, 16-22, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Учитывая, что знак по международной регистрации №933920 и противопоставленные знаки [1], [2] являются сходными, а не тождественными, а также тот факт, что они сосуществуют на рынках ряда стран, предоставление согласия учтено Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №933920 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.03.2010, отменить решение Роспатента от 28.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №933920 в отношении товаров и услуг 1-11, 14, 16-22, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ.