

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.08.2009, поданное Пеек унд Клоппенбург КГ, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710812/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007710812/50 с приоритетом от 13.04.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «x-tract», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.04.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710812/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками: «TRACT», свидетельство №150567, приоритет от 21.07.1994, срок действия регистрации продлен до 27.07.2014 – (1);

«ТРАКТ», свидетельство №150940, приоритет от 21.07.1994, срок действия регистрации продлен до 27.07.2014 – (2); «ТРАКТ», свидетельство №272841, приоритет от 08.07.2003 – (3), «ТРАКТ», свидетельство №275155, приоритет от 24.03.2003 – (4), зарегистрированными на имя ЗАО «ТРАКТ», Москва в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710812/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию, так как имеют разное звучание - рассматриваемое обозначение произносится как «ЭКСТРАКТ», а противопоставленные товарные знаки – как «ТРАКТ»;

- поскольку заявленное обозначение звучит как «ЭКСТРАКТ», то его фонетический перевод имеет конкретное значение, отличное от значений словесных элементов «ТРАКТ», «ТРАКТ», «ТРАСТ» противопоставленных товарных знаков, в связи с чем сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007710812/50 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня.

К возражению были представлены следующие материалы:

- копия листов решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710812/50 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (13.04.2007) поступления заявки №2007710812/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 звуко сочетаний 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 пункте 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 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2007710812/50 является словесным, состоящим из буквы «x» и слова «tract», соединенных между собой дефисом, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки (1-3) являются словесными. Знаки (1,3) выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита, знак (2) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знак (4) является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой прямоугольную рамку синего цвета, внутри которой расположены рядом стоящие буквы «Т» и «Б». Словесный элемент «БЕЗОПАСНОСТЬ» расположен по горизонтали в нижней части рамки и является неохраняемым элементом товарного знака. Словесный элемент «ТРАКТ» расположен по вертикали, слева от буквы «Т». Товарный знак (4) охраняется в белом, синем, красном цветовом сочетании.

Правовая охрана противопоставленным знакам (1-2) предоставлена в отношении товаров 01-34 и услуг 36, 38, 40-42 классов МКТУ; противопоставленному знаку (3) - в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ; противопоставленному знаку (4) - в отношении товаров 09, 17, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание слова «tract» и буквы «х». Несмотря на то, что между ними стоит дефис, данные элементы не образуют грамматической конструкции, позволяющей воспринимать их как сложносоставное слово, имеющее семантическое значение. Указанное обуславливает восприятие элементов «tract» и «х» в качестве самостоятельных.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «TRACT», тождественный фонетически словесным элементам «TRACT», «ТРАКТ», «ТРАКТ» противопоставленных знаков, что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «TRACT» заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) с английского языка переводится как трактат, брошюра; полоса, участок; период времени, а слово «ТРАКТ» противопоставленного знака (3) с немецкого языка

переводится как тракт, линия; часть дома (см. Яндекс-словари), данные слова выполнены буквами латинского алфавита и тождественны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике английского и немецкого языков, восприятие знаков в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Что касается графического признака сходства, то применение в написании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках (2,4) разных алфавитов использование цветового решения в противопоставленном товарном знаке (4) ослабляет сходство обозначений. Однако, поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет фонетически тождественных словесных элементов, графический фактор сходства в данном случае не является определяющим.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является доминирующим.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленным знакам (1-3) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно «одежда, обувь, головные уборы», противопоставленному товарному знаку (4) – «одежда, обувь, головные уборы, перчатки, варежки». Правовая охрана по заявленному обозначению также испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда, обувь, головные уборы».

Сравниваемые перечни противопоставленных регистраций содержит товары, идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2007710812/50.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.04.2009.