

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 (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), рассмотрела возражение от 25.09.2008, поданное компанией реал,-СБ Варенхаус ГмбХ, Германия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака по заявке № 2003715055/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «реал», выполненное буквами русского алфавита специальным шрифтом, заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2003715055/50 с приоритетом от 05.08.2003г. на имя компании реал,-СБ Варенхаус ГмбХ, Германия (далее – заявитель) в отношении товаров/услуг 03, 05, 08, 09, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 05.06.2008 о регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров/услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано для товаров/услуг 03, 05, 08, 09, 11, 16, 18, 20 (части), 21, 22, 24, 25, 28, 29 (части), 30, 31, 35, 41 и 43 классов МКТУ. В отношении части заявленных товаров 20 и 29 классов МКТУ, а также товаров 32, 33 классов МКТУ экспертизой отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «PEAL», «REAL», ранее зарегистрированными соответственно за №№ 276619, 291306, на имя иного лица для однородных товаров 20, 29, 32, 33 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.09.2008г., доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не обладают графическим сходством, т.к. производят различное общее зрительное впечатление, выполнены различным видом шрифта, буквами различных алфавитов, в совершенно различном цветовом сочетании;

- поскольку признаки графического, фонетического и смыслового сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, можно сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков №№ 276619, 291306 в целом;

- заявитель подал в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков №№ 276619, 291306 в связи с неиспользованием, поэтому просит учесть данное обстоятельство во внимание при рассмотрении настоящего возражения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 05.06.2008 и регистрации товарного знака по заявке № 2003715055/50 для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными по следующим причинам.

С учетом даты приоритета заявки № 2003715055/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, 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, в частности, 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, не смотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.4. Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как 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, 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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент «реал», выполненный прописными буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному, и изобразительный элемент в виде двух четырехугольников, расположенных друг к другу под углом с небольшим смещением.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основными являются словесные элементы, так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения. В заявленном обозначении словесный элемент «реал» в силу своего удобного для восприятия расположения и графического исполнения (достаточно крупные размеры и выделены цветом) занимает доминирующее положение. Изобразительные элементы обозначения являются второстепенными элементами, не оказывающими существенного влияния на восприятие знака в целом.

В решении Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20, 29, 32 , 33 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иного лица словесных товарных знаков за № 276619 «РЕАЛ» и №291306 «REAL».

Однородность товаров 20, 29, 32 , 33 классов МКТУ обозначения по заявке №2003715055/50 и противопоставленных товарных знаков заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ противопоставленных экспертизой товарных знаков и доминирующего элемента заявленного комбинированного обозначения по признакам пункта 14.4.2.2. Правил показал, что они фонетически и семантически тождественны и графически сходны. Следует подчеркнуть, что тождественный с противопоставленными словесными товарными знаками словесный элемент «реал», как указано выше, занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, поскольку именно с него начинается как обзор, так и фонетическое воспроизведение всего обозначения в целом. Графическое сходство обозначений выявлено на основании совпадения графического написания, вида используемых шрифтов, расположения букв по отношению друг к другу (строчное), совпадения алфавита. Совпадение перечисленных выше признаков создает одинаковое общее зрительное впечатление при сравнении знаков.

Изложенное позволяют сделать вывод о сходстве в целом сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 20, 29, 32, 33 классов МКТУ и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Поскольку правовая охрана противопоставленных в решении Роспатента товарных знаков за № 276619 «РЕАЛ» и №291306 «REAL» прекращена после даты принятия настоящего возражения к рассмотрению (13.10.2008г. – дата отправления уведомления (ф.820) о назначении коллегии), сведения о правовом

статусе указанных регистраций товарных знаков, представленные заявителем на заседании коллегии, не могут быть учтены в рамках данного возражения.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 05.06.2008.