

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 №4520, рассмотрела возражение от 29.07.2010, поданное компанией «TradeDoubler Aktiebolag», Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №975862, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №975862 с конвенционным приоритетом от 13.11.2007 была произведена на имя заявителя 30.11.2007 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №975862 представляет собой словесное обозначение «TRADEDOUBLER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.04.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TRADEDOUBLER» по международной регистрации №975862 в отношении услуг 35 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №771586, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом, графическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.07.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.04.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) знак «TRADEDOUBLER» и противопоставленный знак «DOUBLETRADE» фонетически несходны, так как они отличаются составом звуков и порядком их расположения, а именно, в начальной и конечной частях обозначений;
- 2) сравниваемые знаки визуально несходны, так как они отличаются составом букв в начальной и конечной частях обозначений;
- 3) сравниваемые знаки семантически несходны, так как в соответствии с правилами английского языка в словосочетании, состоящем из двух существительных, первое из них выполняет функцию прилагательного, поэтому «TRADEDOUBLER» переводится как «торговый удвоитель», а «DOUBLETRADE» – как «удвоенное занятие».

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TRADEDOUBLER» по международной регистрации №975862 в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета международного знака (13.11.2007) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Закон 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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается 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 №975862 представляет собой словесное обозначение «TRADEDOUBLER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что данное обозначение исполнено слитно (без пробелов) в одну строку, буквами одного и того же (латинского) алфавита одинакового (стандартного) шрифта и размера (заглавные), то есть оно является одним словом.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №771586 (с конвенционным приоритетом от 21.12.2000) представляет собой словесное обозначение «DOUBLETRADE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что данное обозначение также исполнено слитно (без пробелов) в одну строку, буквами одного и того же (латинского) алфавита одинакового (стандартного) шрифта и размера (заглавные), то есть оно является одним словом.

Правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ рассматриваемого знака («TRADEDOUBLER») и противопоставленного знака («DOUBLETRADE») показал, что они являются

фонетически сходными в силу наличия в них совпадающих звуков и слогов, идентичности состава гласных и близости состава согласных.

При этом начальная часть одного слова воспроизводит конечную часть другого, а конечная часть этого слова – начальную часть другого, то есть начальные и конечные части сравниваемых слов просто переставлены между собой местами. Ввиду очевидности указанного, несовпадение начальных и конечных звуков в данных словах не имеет решающего значения при восприятии знаков в целом.

Исполнение сравниваемых знаков буквами одного и того же (латинского) алфавита одинакового (стандартного) шрифта и размера (заглавными) усиливает сходство этих знаков.

Слова «TRADEDOUBLER» и «DOUBLETRADE» не содержатся в словарях, то есть являются фантазийными, ввиду чего их сравнительный анализ по семантическому критерию не проводится.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, совпадают либо относятся к одним родовым

группам (консалтинг, менеджмент, маркетинг, продвижение товаров для третьих лиц), то есть они являются однородными.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии знака «TRADEDOUBLER» по международной регистрации №975862 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении этих услуг.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.07.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.04.2010.**