

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.08.2009 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 922219, поданное компанией MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 922219 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 31.07.2006 с конвенционным приоритетом от 08.02.2006 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Знак по международной регистрации № 922219 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «beauty & more real», выполненным буквами латинского алфавита, причем словесный элемент «real» расположен под словесным элементом «beauty & more» в нижней части знака. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение двух человеческих лиц, а также запятой и дефиса, расположенных после слова «real».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 28.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 922219 в отношении всех товаров 03, 08, 16, 21, всех услуг 44, а также части товаров 05 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения со следующими зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками и обозначениями:

- словесным знаком «REAL» по свидетельству № 206378[1] в отношении однородных услугам 44 класса МКТУ услуг 42 класса МКТУ;
- комбинированным знаком «REAL» по свидетельству № 235966[2] в отношении однородных услугам 44 класса МКТУ услуг 42 класса МКТУ;
- обозначением «PEAL» по заявке № 2003715055/50[3] в отношении однородных товаров 03, 05, 08, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ;
- обозначением «REAL» по заявке № 2003715056/50[4] в отношении однородных товаров 03, 05, 08, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «REAL», «PEAL».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- заявитель подал в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельствам № 206378, которое было удовлетворено и 28.08.2009 правовая охрана указанного знака прекращена полностью;

- заявителем по заявкам № 2003715055/50 и № 2003715056/50 является компания реал,- СБ-Варенхаус ГмбХ, которая предоставила письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 922219, оригиналы писем были представлены экспертизе и находятся в материалах, хранящихся в отделе 50;

- знак по международной регистрации № 922219 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 235966 не являются сходными до степени смешения, так как они не обладают графическим сходством и не ассоциируются друг с другом в целом;

- кроме того, поскольку противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении только нескольких позиций 42 класса МКТУ, однородных заявленным в 44 классе МКТУ, то знаку по международной регистрации № 922219, очевидно, не может быть отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг, не являющихся однородными услугам 42 класса, указанным в перечне свидетельства № 235966.

Заявителем были представлены следующие материалы, подтверждающие его доводы:

- копия решения Роспатента от 28.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №206378 на 5 л. [5];
- копия решения Роспатента от 06.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №2 на 5 л на 1 л. [6];
- копии протокола и заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 206378, № 235966 на 4 л. [7];
- выдержка из годового финансового отчета компании Metro AG на 7 л.[8].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 922219 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (08.02.2006) международной регистрации № 922219 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 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 № 322, и 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание

с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны обосновано тем, что знак заявителя сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и обозначения [1 – 4] в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно сведениям, полученным из открытых реестров, а также представленным заявителем, охрана товарного знака по свидетельству № 206378[1] досрочно прекращена 28.08.2009 в связи с неиспользованием. Таким образом, указанный товарный знак более не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 922219.

Кроме того, из материалов [8] следует, что заявитель и владелец заявок № 2003715055/50 и № 2003715056/50 являются подразделениями одной группы компаний METRO AG. Кроме того, компания реал,- СБ-Варенхаус ГмбХ, предоставила заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака

по международной регистрации № 922219 в отношении всех заявленных товаров и услуг. В связи с указанным противопоставления по заявкам № 2003715055/50 и № 2003715056/50 коллегией Палаты по патентным спорам сняты.

С учетом вышеизложенного предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 922219 препятствует только товарный знак по свидетельству № 235966[2].

Знак по международной регистрации № 922219 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «beauty & more», выполненным буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «real» в нижней части знака. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение двух человеческих головок, под которыми размещены словесные элементы.

Товарный знак [2] представляет собой стилизованное изображение латинской буквы «R», под которым расположено слово «REAL», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнение указанных знаков показывает, что они не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на наличие тождественного словесного элемента «REAL». Данный вывод обусловлен тем, что знаки производят различное зрительное впечатление за счет наличия разных изобразительных элементов, использования разной цветовой гаммы, разных шрифтовых решений, а также наличия в знаке по международной регистрации сильного словесного элемента «beauty & more». Кроме того, в пользу того, что товары/услуги, маркированные сравниваемыми знаками, не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте, свидетельствует факт отсутствия товаров и услуг, маркированных товарным знаком [2], на российском потребительском рынке, что подтверждено решением Роспатента от 06.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с неиспользованием.

В силу указанного отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации № 922219 не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и отказа в предоставлении ему правовой охраны

на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.08.2009, отменить решение Роспатента от 28.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 922219 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.**