

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.05.2013, поданное MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869043A, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 22.03.2005 за №869043A с конвенционным приоритетом от 21.10.2004 в отношении товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. С даты территориального расширения 08.02.2010 правовая охрана знака по международной регистрации №869043A испрашивается в отношении товаров 05, 20, 29, 32, 33 и услуг 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №869043A представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «real», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный справа от словесного, представляющий собой два прямоугольника.

Решением Роспатента от 07.02.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869043A в отношении товаров 05, 20, 29, 33 и услуг 36, 37 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанных выше товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №869043А сходен до степени смешения с товарными знаками:

- «REAL» (свидетельство №397645) – [1];
- «RIAL» (свидетельство №399076) – [2];
- «REAL» (свидетельство №408867) – [3];
- «REAL» (свидетельство №315668) – [4];
- «REAL» (свидетельство №402601) – [5];
- «REAL» (свидетельство №402600) – [6];
- «REAL» (свидетельство №276619) – [7];
- «REAL» (свидетельство №277635) – [8];
- «REAL» (свидетельство №231582) – [9];
- «REAL» (свидетельство №243553) – [10];
- «REAL» (свидетельство №239829) – [11];
- «РИАЛ» (свидетельство №279362) – [12];
- «REAL» (международная регистрация №615593) – [13],

ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.05.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [5, 6] предоставил письмо-согласие на имя заявителя в отношении товаров 05, 20, 29, 32, 33 и услуг 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ;

- рассматриваемый знак и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 12] не являются сходными по всем признакам сходства;

- заявитель ограничивает перечень услуг 37 класса МКТУ, таким образом, что сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ неоднородны, поскольку относятся к разным областям деятельности;

- кроме того, заявитель отмечает, что является владельцем знака «REAL» по международной регистрации №778866, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869043А для всех товаров 20, 29 классов МКТУ и уточненного перечня услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- письмо-согласие – (1);
- копия Отчета о деятельности заявителя за 2009 год – (2);
- распечатки из сети Интернет (Яндекс словари) – (3);
- копии страниц: «Токовый словарь русского языка» С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва, 1996г. – (4);
- распечатка знака «REAL» по международной регистрации №778866 – (5).

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

С учетом даты (08.02.2010) территориального расширения правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №869043А включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 №869043А представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «real», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный справа от словесного, представляющий собой два прямоугольника.

Правовая охрана знака по международной регистрации №869043А на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05, 20, 29, 32, 33 и услуг 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №397645) – [1]; №399076) – [2]; №408867) – [3]; №315668) – [4]; №402601) – [5]; №402600) – [6]; №276619) – [7]; №277635) – [8]; №231582) – [9]; №243553) – [10]; №239829) – [11]; №279362) – [12] и знак по международной регистрации №615593) – [13].

Согласно материалам возражения от 17.05.2013 заявителем не оспаривается решение Роспатента от 07.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №869043А в отношении сходства рассматриваемого знака с противопоставленными знаками [3-11,13]. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство рассматриваемого знака и противопоставленных знаков [3-11,13].

Противопоставленные знаки: «REAL» – [1], «RIAL» – [2], «РИАЛ» – [12] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов и зарегистрированы на имя одного лица - ООО «ЛЭК ХХ». Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «REAL» – «RIAL» – «РИАЛ» рассматриваемого знака и знаков [1,2,12] показал их сходство, обусловленное одинаковым количеством звуков, одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «REAL» рассматриваемого знака в переводе с немецкого, английского языков означает «реальный, действительный», а слово «RIAL/РИАЛ» в переводе с английского языка означает

название национальной валюты (риал) Ближнего и Среднего Востока (см. Яндекс-словари) данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике немецкого, английского языков, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Что касается визуального признака сходства, то между рассматриваемым знаком и противопоставленными ему товарными знаками [1,2,12] имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в рассматриваемом знаке и выполнением словесных элементов оспариваемого и противопоставленного знака [12] буквами разных алфавитов. Однако в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого знака, с целью исключения однородных услуг, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих услуг: «réparation, notamment réparation d'appareils électriques / ремонт, а именно ремонт электроприборов».

Анализ перечней услуг 37 класса МКТУ с целью определения их однородности показал, что услуги уточненного перечня (указанного выше), в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого знака, и «информация по вопросам ремонта; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; сооружение и ремонт складов», в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1,2,12], неоднородны, поскольку относятся к разным областям деятельности.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание наличие у заявителя исключительного права на знак «REAL» по международной регистрации №778866 – (5), правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ «réparation d'appareils électriques / ремонт электроприборов».

Следует также отметить, что согласно сведениям Госреестра осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на товарные знаки «реал», «real» – [5,6,8] в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 30.05.2013 за №РД0124918, в том числе в отношении товаров 20, 29 классов МКТУ, правообладателем данных товарных знаков является заявитель.

Коллегией палаты по патентным спорам также отмечает, что на дату 23.05.2013 принятия возражения к рассмотрению, срок действия регистрации противопоставленного товарного знака «РЕАЛ» - [7] истек.

Данные обстоятельства устраняют причину для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации в отношении товаров 20, 29, 33 и уточненного перечня услуг 37 классов МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии данного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.05.2013, отменить решение Роспатента от 07.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869043А в отношении всех товаров 20, 29, 32, 33 классов МКТУ, услуг 37 класса МКТУ «réparation, notamment réparation d'appareils électriques» и всех услуг 40, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.