

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 22.02.2006, поданное компанией Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 22.11.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 590704, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 590704 является компания Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия.

Международная регистрация № 590704 знака «TRENDY» произведена 23.06.2004 в отношении товаров 32 класса МКТУ: минеральные, газированные и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и соки; сиропы для приготовления напитков.

Знак по международной регистрации № 590704 представляет собой словесное обозначение «TRENDY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 22.11.2005 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 590704 на территории Российской Федерации в отношении указанных товаров 32 класса МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что обозначение «TRENDY» по международной регистрации № 590704 сходно до степени смешения со знаком «ТРЕНД TREND», зарегистрированным ранее Обществу с ограниченной ответственностью «Майлдберри», Москва, для однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство № 289356, приоритет от 28.07.2003).

В решении экспертизы отмечалось, что обозначение «TRENDY» по международной регистрации № 590704 и обозначение «ТРЕНД TREND» сходны до степени смешения в силу их фонетического сходства.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 22.02.2006, доводы которого сводятся к следующему.

Фонетически сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку:

- транскрипция обозначения «TRENDY» - «ТРЕНДИ», а слов противопоставленного обозначения - «ТРЕНТ»,
- обозначение «TRENDY» по международной регистрации № 590704 состоит из двух слогов «TREN» и «DY», в то время как каждое из слов обозначения «ТРЕНД TREND» - из одного «ТРЕНД»,
- обозначение «TRENDY» по международной регистрации № 590704 заканчивается на гласную букву, четко произносимую российским потребителем, тогда как в обозначении «ТРЕНД TREND» слова заканчиваются на согласную букву, «оглушаемую» при их произношении,

Заявитель считает также, что сравниваемые обозначения не сходны и семантически, поскольку слово «TRENDY» переводится с английского как «знаток тенденций и мод, модный, стильный», а английское слово

«TREND» противопоставленного знака как «курс, направление, тенденция».

Заявитель указывает, что обозначение «TRENDY» по международной регистрации № 590704 отличается от обозначения «ТРЕНД TREND» и визуально: первое обозначение состоит из одного слова, а второе – из двух, расположенных одно под другим.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в предоставлении заявленному обозначению по международной регистрации № 590704 правовой охраны на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты международной регистрации 06.06.2004 товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 № 590704 представляет собой словесное обозначение «TRENDY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «ТРЕНД TREND» по свидетельству № 289356 также представляет собой словесное обозначение, слова которого выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами и расположены одно под другим, при этом верхнее из слов обозначения выполнено в кириллице, а нижнее – в латинице.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «TRENDY» с противопоставленным товарным знаком «ТРЕНД TREND» показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного обозначений показал, что каждое из слов сопоставляемых обозначений "TRENDY" и "ТРЕНД TREND" содержит совпадающие буквы/звуки: t, r, e, n, d, располагаемые в одинаковой последовательности.

Отличие обозначения "TRENDY" от противопоставленного обозначения "ТРЕНД TREND", заключается только в наличии в конечной части слова TRENDY буквы "Y".

Сказанное обуславливает вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых товарных знаков.

При сопоставлении обозначений по семантическому фактору установлено, что у английских слов "TRENDY " и "TREND" при переводе их на русский язык имеется общее смысловое значение «направление, тенденция», в связи с чем имеет место сходство и по семантическому фактору.

Анализ сопоставляемых обозначений по графическому фактору сходства показал, что слова "TRENDY" и "TREND" выполнены одинаково - заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что обуславливает их сходство. Наличие второго слова "ТРЕНД" может восприниматься российским потребителем как транслитерация первого слова, выполненного в латинице, в связи с чем внимание российского потребителя при восприятии обозначения в целом не будет акцентироваться на этом слове, а сами обозначения будут производить одинаковое зрительное впечатление.

С учетом изложенного следует признать, что заявленное на регистрацию на территории Российской Федерации обозначение по

международной регистрации № 590704 и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку предназначены для обозначения однородных услуг.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 22.11.2005.