

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 23.01.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Eurolifter Technologies Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131243, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 02.07.2012 за №1131243 с конвенционным приоритетом от 02.02.2012 в отношении товаров 12 класса МКТУ «Véhicules; chariots élévateurs à fourche comprenant transpalettes, gerbeurs et lève-palettes», на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1152085 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены изобразительный элемент в виде геометрической фигуры сложной формы и словесный элемент «eurolifter», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.04.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131243. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1131243 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1132243 сходен до степени смешения со знаком «EUROLIFT» по международной регистрации №936727 с конвенционным приоритетом от 08.02.2007, правовая охрана которым предоставлена на имя ИМИДЖ ТРЕЙД МАРКС ЛИМИТЕД, 24 Прайорс Роад, Виндзор, Беркшир SL4 4PD, Великобритания в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза установила следующее:

- словесный элемент «eurolifter» является сложнообразованным. Согласно словарю Мультитран слово «euro» - означает европейский; относящийся к Западной Европе; в сложных словах имеет значение европейский. Согласно словарю ABBYY Lingvo слово «lifter» в переводе с английского языка на русский язык означает «подъемное устройство». Соответственно слово «eurolifter» переводится как «европейское подъемное устройство и будет восприниматься потребителем как подъемное устройство из Европы, что указывает на вид, свойство и качество товаров, указанных в заявке.

- элементы, подпадающие под действие пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В поступившем 23.01.2015 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 23.04.2014, аргументируя его следующими доводами:

- в отношении противопоставленного знака «EUROPLIFT» по международной регистрации №936728 заявителем подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны вследствие его неиспользования в отношении товаров 07 и услуг 37, 39 классов МКТУ;

- что касается словесного элемента «eurolifter», то заявитель отмечает следующее:

- словесный элемент «eurolifter» не имеет перевода на русский язык, что подтверждается справочными материалами электронных версий словарей;

- обозначение «eurolifter» необходимо рассматривать в целом, без разделения на отдельные части;

- словесный элемент «eurolifter» не является термином в области деятельности заявителя. Для восприятия данного обозначения нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, следовательно, можно признать, что анализируемое обозначение является охраноспособным. Кроме того, очевидно, что рядовой российский потребитель не обладает столь глубоким знанием английского языка, в том числе и в отношении семантики, и воспримет рассматриваемое обозначение «eurolifter» как ассоциативное и изобретенное.

- кроме того, рассматриваемое обозначение зарегистрировано в Великобритании. Патентное ведомство Великобритании, где английский язык является официальным, придерживается того мнения, что нет прямой взаимосвязи между товарами 12 класса МКТУ рассматриваемой международной регистрации и словесным элементом «eurolifter», а также того, что все элементы рассматриваемого обозначения, в том числе и элемент «eurolifter» обладают различительной способностью в отношении товаров заявителя;

- также заявитель обращает внимание, что рассматриваемое обозначение «eurolifter» с 2011 года использовалось на территории Российской Федерации. В настоящее время ООО «Евролифтер» (представитель компании EUROLIFTER TECHNOLOGIES LIMITED на территории Российской Федерации), занимается организацией поставок продукции, осуществляет рекламную и информационную поддержку продаваемой продукции, маркированной рассматриваемым обозначением. Годовой оборот поставляемой продукции составил за 2012 год - 250.000\$, за 2013 год - 700.000\$.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131243 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «eurolifter».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию определения Суда по интеллектуальным судам о принятии искового заявления к производству, о

назначении предварительного судебного заседания, о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора по делу №СИП-988/2014 от 01.12.2014» – [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.10.2015, от заявителя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с тем, что заявителем подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака «EUROPLIFT» по международной регистрации №936728 вследствие его неиспользования в отношении товаров 07 и услуг 37, 39 классов МКТУ. Судебное заседание назначено на 27.11.2015.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены распечатки с сайта <http://rad.arbitr.ru/> – [2].

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, коллегия руководствовалась следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, осуществляется в административном порядке.

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия оценивала правомерность принятого решения Роспатента с учетом тех обстоятельств и материалов, которые имели место на дату принятия возражения к рассмотрению.

На дату принятия возражения к рассмотрению, правовая охрана знака по международной регистрации №936728 не была прекращена. Согласно Определению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-988/2014 от 06.10.2015 исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по международной регистрации №936728 по существу не рассмотрено. При этом судебное разбирательство, назначенное на 27.10.2015, отложено на 15.12.2015 (информация с сайта <http://kad.arbitr.ru/>).

Кроме того, согласно требованиям абзаца третьего пункта 4.3 Правил ППС, в соответствии с которыми основания для переноса заседания коллегии в связи с подачей заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, препятствующих предоставлению правовой охраны знакам по международной регистрации, в связи с их неиспользованием, отсутствуют.

Таким образом, коллегия не могла признать ходатайство заявителя о переносе заседания коллегии для устранения указанного препятствия обоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.02.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1131243 включает в себя вышеупомнутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава

сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 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 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, а именно: 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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1131243 представляет



собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены изобразительный элемент в виде геометрической фигуры сложной формы и словесный элемент «eurolifter», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Словесный элемент рассматриваемого знака представляет собой единое слово «eurolifter». При этом согласно словарно-справочным источникам, указанный элемент не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным. В этой связи средним российским потребителем вероятнее всего будет восприниматься как фантазийное слово иностранного происхождения.

Если предположить, что потребитель будет рассматривать словесный элемент «eurolifter», как состоящий из двух основ «euro-» и «-lifter», то даже в этом случае он не способен прямо характеризовать товары, для которых испрашивается правовая охрана.

Так, «euro» в переводе с английского языка на русский язык означает европейский (особ. относящийся к Европейскому экономическому сообществу); в переводе с немецкого и французского языков на русский язык – евро (европейская валютная единица);

- «lifter» с английского языка на русский язык переводится как тяжелоатлет, приспособление для подъема, съемник, захват; в переводе с французского языка на русский язык – (спорт. «давать свечу», сделать косметическую операцию «подтяжку». см. Яндекс-словари).

С учетом возможных переводов указанные элементы являются многозначными, в связи с чем сделать однозначный вывод о смысловом значении, заложенном в словесный элемент «eurolifter» в целом, не представляется возможным.

Таким образом, применительно к заявленным товарам обозначение «eurolifter» не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров.

Коллегией также было принято во внимание, что заявитель – Eurolifter Technologies Limited является ведущим производителем на рынке складской и погрузочно-разгрузочной техники. Словесный элемент рассматриваемого знака используется заявителем на производимой им продукции (материалы, представленные заявителем на этапе экспертизы). Очевидно, что словесный элемент «eurolifter» ассоциируется у потребителя, прежде всего, с заявителем, поскольку представляет собой часть его фирменного наименования. Указанное подтверждается сведениями сети Интернет. Так, при проведении поиска в поисковой системе Яндекс по обозначению «eurolifter» результаты поиска отсылают к заявителю.

С учетом вышеизложенного словесный элемент «eurolifter» не может быть признан характеризующим заявленные товары и, как следствие, противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1131243 в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №936727 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «EUROPLIFT», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сравнительный анализ рассматриваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «eurolifter» - «EUROPLIFT» следует признать сходными в силу совпадения начальных частей «euro-» - «EURO-», которые являются наиболее запоминающимися при слуховом восприятии и в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя, а также наличием в сравниваемых словесных элементах совпадающей части «-LIFT-».

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку словесные элементы «eurolifter» и «EUROPLIFT» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть является вымышленным.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов рассматриваемого и противопоставленного знаков (1) буквами одного алфавита усиливает сходство словесных элементов.

Поскольку в сравниваемых знаках словесные элементы фонетически и визуально сходны, то можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и наличии изобразительных элементов в рассматриваемом знаке, не оказывающих существенного влияния на вывод о возможном смешении товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1131243 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «Véhicules; chariots élévateurs à fourche comprenant transpalettes, gerbeurs et lève-palettes / транспортные средства; погрузчики, автопогрузчики и вилочные погрузчики».

Правовая охрана знаку по международной регистрации №936728 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «Mobile and stationary lifting platforms and parts thereof, included in this class; all the aforesaid goods other than in connection with lifts, escalators and moving pavements/ передвижные и стационарные подъемные платформы и их части, включенные в этот класс; все вышеуказанные товары не связанные с лифтами, эскалаторами и движущимися дорожками».

Ряд сопоставляемых товаров относится к одному виду товаров (складская, погрузочно-разгрузочная техника), имеют одно назначение (складирование и распределение грузов в хранилищах, на складах), один круг потребителей и рынок сбыта, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Что касается товаров «Véhicules / транспортные средства», то они представляют собой широкую категорию товаров, под которую подпадают товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), в связи с чем, указанные товары также признаются однородными.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1131243 и противопоставленного знака по международной регистрации №936728 в отношении однородных товаров следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента в данной части – правомерным.

По результатам проведения заседания коллегии 08.10.2015 поступило особое мнение, в котором заявитель отмечает, что коллегия не учла представленные заявителем материалы Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-988/2014 - [1] о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по международной регистрации №936728 и не удовлетворила ходатайство заявителя о переносе даты заседания коллегии.

Также заявитель отмечает, что выводы, сделанные коллегией, являются «ошибочными и не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и сложившейся многолетней практики подобных дел».

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о неправомерности выводов, сделанных в результате рассмотрения возражения.

Что касается довода заявителя в части отказа в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии, то данный довод исследовался выше в мотивировочной части заключения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2014.