

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 19.04.2011, поданное компанией ЕВМ Хайтек Велдинг ГмбХ, Германия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343545 по заявке №2006735278/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №343545 с приоритетом от 04.12.2006 произведена 08.02.2008 на имя Закрытого акционерного общества «Екатеринбург Велдинг Машинз», г. Екатеринбург (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №343545 представляет собой комбинированное обозначение в виде оригинально изображенного словесного элемента «ЕВМ». Знак выполнен в темно-синем, красном, белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.04.2011 выражено мнение о том, что регистрация №343545 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что словесный элемент «ЕВМ» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения со знаком «EWM» по международной регистрации №681554, принадлежащему лицу, подавшему

возражение, имеющему более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Кроме того, сходство знака «ЕВМ» со знаком «ЕWM» может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно компании, производящей товары и оказывающей услуги, маркированные знаком «ЕWM».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №343545 недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Распечатка из Интернета;
2. Каталог продукции 2006;
3. Распечатка из базы данных РОМАРИН международной регистрации №681554;
4. Распечатка из базы данных Роспатента товарного знака по свидетельству №343545;
5. Распечатки из словаря «Имена собственные на стыке языков и культур».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, к которому приложены следующие документы:

- Информация из Интернета о сварочном оборудовании Екатеринбург Велдинг Машинз;
- Копия свидетельства на товарный знак №343545.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №343545 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

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

С учетом даты (04.12.2006) приоритета заявки №2006735278/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992

№ 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

Согласно пункту (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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №343545 представляет собой комбинированное обозначение в виде оригинально выполненного буквами русского алфавита словесного элемента «ЕВМ», где буквы «Е» и «В» исполнены в оригинальной графической манере. Знак выполнен в темно-синем, красном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №681554 является словесным и представляет собой словесное обозначение «EWM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

При анализе противопоставленной международной регистрации, было выявлено, что словесный элемент «EWM» транслитерируется и произносится с немецкого языка как «ЕВМ» (см. Справочник, Р.А. Лидин «Иностранные фамилии и личные имена» «Практика транскрипции на русский язык», Москва, Изд-во Толмач, 2006, стр. 183.).

Таким образом, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено одинаковым количеством букв, одинаковым количеством и составом гласных звуков «Е»/«Е» и согласных звуков «ВМ», «WM», одним и тем же порядком их расположения.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сопоставляемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Графически оспариваемая регистрация и противопоставленный знак сближаются за счет совпадения начертания начальных и конечных букв «Е» и «М». Следует отметить, что выполнения букв «Е» и «В» в оригинальной графической манере в оспариваемом товарном знаке не влияет на прочтение этих букв и, следовательно, не влияет на восприятие знака в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; аппараты электрические для дистанционного зажигания, батареи электрические; включатели электроцепи; вольтметры, выпрямители тока; жилы идентификационные для электрических проводов, зуммеры, зуммеры электрические; измерители, инверторы [электрические], кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры, каркасы электрических катушек; каски, шлемы защитные; катоды, катушки индуктивности [обмотки], катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы электрические; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; коммутаторы, конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов электрических; маски для сварщиков; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители электрические; переключатели электрические; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; регуляторы защитные от перенапряжения, реле времени; реле электрические; реостаты, сердечники катушек индуктивности [индукторы], сигнализация световая или механическая; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления

электрические, трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны для защиты лица рабочего; электроды для сварки, электропаяльники, элементы гальванические», приведенные в перечне оспариваемого обозначения, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «Electric welding equipment and electric arc welding equipment and their accessories, included in this class, namely electronic circuits for energy sources for welding, filler metals, namely welding electrodes; semiconductors; magnetic data carriers» противопоставленного знака, поскольку они имеют одинаковое назначение и относятся к одной области деятельности «сварка», предназначены для одного круга потребителей и имеют одинаковые условия реализации.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуги 42 класса МКТУ «изучение технических проектов, инжиниринг, исследования в области механики; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], исследования технические; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая», приведенные в перечне оспариваемого обозначения, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «Organisational consulting relating to the purchase and sale of goods connected with the welding process and relating to measures to promote advertising for third parties, sales promotion» и услугам 42 класса МКТУ «Engineering work, computer programming, technical consultations» противопоставленного знака, поскольку они относятся к одному виду (рекламным услугам, продвижению товаров и исследованиям), имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях оспариваемого обозначения и противопоставленной международной регистрации,

коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №343545 товарного знака «ЕВМ» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сами по себе знаки не несут ложной информации, так как являются фантазийными.

Доказательств фактического введения в заблуждение потребителей на рынке материалы дела не содержат, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 19.04.2011 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343545 в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; аппараты электрические для дистанционного зажигания, батареи электрические; включатели электроцепи; вольтметры, выпрямители тока; жилы идентификационные для электрических проводов, зуммеры, зуммеры электрические; измерители, инверторы [электрические], кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры, каркасы электрических катушек; каски, шлемы**

защитные; катоды, катушки индуктивности [обмотки], катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы электрические; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; коммутаторы, конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов электрических; маски для сварщиков; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители электрические; переключатели электрические; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; регуляторы защитные от перенапряжения, реле времени; реле электрические; реостаты, сердечники катушек индуктивности [индукторы], сигнализация световая или механическая; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления электрические, трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны для защиты лица рабочего; электроды для сварки, электропаяльники, элементы гальванические» и в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ.