

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 11.10.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1112143, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «EtaMax» с конвенционным приоритетом от 17.09.2011 была произведена Международным Бюро ВОИС 02.03.2012 за №1112143 для товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Schott Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1112143 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.07.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1112143. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1112143 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 21 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1112143 сходен до степени смешения со знаком «ЕТА» по международной регистрации № 1040658, с приоритетом от 06.01.2010, правовая охрана которому предоставлена в том числе, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.07.2013 по следующим причинам:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения по всем трем критериям сходства;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1040658 зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ, являющихся готовыми изделиями из стекла, а заявитель просит предоставить правовую охрану в отношении товаров 21 класса МКТУ «необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла), а именно листовое стекло, предназначенное для дальнейшей обработки», которые не являются однородными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112143 в отношении скорректированного перечня товаров 21 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного (17.09.2011) приоритета международной регистрации №1112143 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекса и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 «EtaMax» по международной регистрации № 1112143 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ЕТА» по международной регистрации №1040658 является словесным выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. [1].

Знак «EtaMax» по международной регистрации №1112143 за счет выделения в обозначении больших букв Е и М и зрительно разделяется два слова «Eta» и «Max». Также стоит отметить, что слово «ЕТА» стоит на первом месте, что акцентирует на нем внимание потребителя. При этом элемент «МАХ» является слабым, так как присутствует в товарных знаках разных правообладателей.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством звучания начальной части словесного обозначения «EtaMax» и противопоставленного знака «Eta».

Словесный элемент «EtaMax» не является единицей какого-либо языка, ввиду чего, анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графическое сходство обусловлено выполнением сравниваемых обозначений шрифтовыми единицами одного алфавита (латинского).

Товары 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, однородны, поскольку, совпадают как род/вид и имеют одинаковое назначение.

Довод заявителя о том, что товары 21 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного знака, относятся к классу готовых

изделий из стекла для декоративных и хозяйственных целей, а товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана «необработанное или частично обработанное стекло, листовое стекло, предназначенные для дальнейшей обработки» не может быть принят во внимание, поскольку, данные товары относятся к одной родовой группе.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1112143 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2013.