

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 11.11.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710245/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010710245/50 с приоритетом от 31.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Европа-центр», г. Калининград (далее - заявитель) в отношении товаров/услуг 14, 18, 25, 35, 36, 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЕВРОПА», выполненный заглавными буквами русского алфавита синего цвета. Слово расположено над изобразительным элементом в виде волнообразно изогнутых лент, выполненных в голубом, малиновом и темно-желтом цвете.

Роспатентом 23.09.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710245/50 для товаров 14, 25 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 18, 25 (части) и услуг

35, 36, 43 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «Гранд Отель Европа» по свидетельству №282433 [1] с приоритетом от 24.04.2003, зарегистрированным на имя Латимерко Холдингс Лимитед, Тессалоникис, Николау Пентадромос Цтр, 9-й этаж, офис 908, 3025, Лимассол, Кипр (СУ) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- «ЕВРОПА» по свидетельству №299185 [2] с приоритетом от 04.11.2004, зарегистрированным на имя ООО «КИАФ Компани» в отношении однородных товаров/услуг 18, 35 классов МКТУ;

- «ЕВРОПА салон обуви» по свидетельству №316454 [3] с приоритетом от 19.01.2005, зарегистрированным на имя Андреевой Ларисы Петровны в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- «EUROPE европа центр гостеприимства» по свидетельству №376565 [4] с приоритетом от 11.07.2007, зарегистрированным на имя ООО «Центр гостеприимства «Европа» в отношении однородных услуг 35 классов МКТУ;

- «ЕВРОПА торговый дом» по свидетельству №415151 [5] с приоритетом от 14.05.2008, зарегистрированный на имя ООО «Торговый Дом «Европа» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «ЕВРОПА бизнес центр» по свидетельству №431053 [6] с приоритетом от 19.10.2009, зарегистрированный на имя ООО «Инвестиционная компания Европа» в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- «EUROPA GROUP» по международной регистрации №876950 [7], зарегистрированный 23.01.2006 на имя EUROPA GROUP S.P.A., Corso del Sole, 102 - San Michele Al Tagliamento I-30020 Fraz. Bibione VE IT в отношении однородных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ;

- «EUROPE AGENZIA VENEZIA BIBIONE» по международной регистрации №876950 [8], зарегистрированный 16.01.2004 на имя EUROPA GROUP S.P.A., Corso del Sole, 102 - San Michele Al Tagliamento I-30020 Fraz. Bibione VE IT в отношении однородных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ;

- «EUROPA EUROPA» по международной регистрации №555982 [9], с конвенционным приоритетом от 10.04.1990, зарегистрированный на имя RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., 14, viale Mazzini, I-00195 ROMA IT в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку ассоциируются с ним в целом, несмотря на отдельные отличия, за счет смыслового и звукового сходства входящих в них словесных элементов «ЕВРОПА», «EUROPA», «EUROPE». Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов.

В возражении от 11.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя словесный и изобразительный элементы;

- в верхней части заявленного обозначения расположен словесный элемент «Европа», который является неохранным элементом, поскольку по своему смыслу представляет собой географическое наименование (Европа – часть света, имеет площадь около 10,5 млн км² и население 830,4 млн человек);

- указанный словесный элемент воспринимается потребителями как указание на место производства товара/оказания услуги, либо на место происхождения лица, производящего товар/оказывающего услугу;

- в этой связи при экспертизе не было учтено, что словесный элемент «Европа» может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента, не играющего существенной роли при восприятии потребителем заявленного обозначения в целом, и, следовательно, его наличие в составе заявленного обозначения не может стать причиной признания его сходным в целом с другими товарными знаками, включающими данный словесный элемент;

- в заявленном обозначении словесный элемент «Европа» не занимает доминирующего положения в силу того, что с пространственной точки зрения занимает значительно меньше места, и как потенциально неохраняемый элемент не несет никакого индивидуализирующего смысла;

- изобразительный элемент занимает большее пространство и удобное с точки зрения обзора место, яркое, а также в силу своей оригинальной лаконичности запоминается для потребителя;

- таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только с включением словесного элемента «ЕВРОПА», как неохраняемого;

- наличие этого элемента в составе заявленного обозначения не может само по себе обуславливать признание данного обозначения сходным до степени смешения с другими товарными знаками;

- в рассматриваемом случае вывод о сходстве до степени смешения может быть сделан только на основе оценки общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений;

- в случае признания словесного элемента «ЕВРОПА» охраняемым, следует учитывать, что он фактически утратил различительную способность в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой и продвижением товаров (для третьих лиц), о чем говорит факт противопоставления экспертизой товарных знаков, охраняемых для данных услуг;

- на всей стране существуют торговые и рекламные компании, использующие словесный элемент «ЕВРОПА».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к товарам 14, 25 (части) классов МКТУ, по которым принято решение о государственной регистрации товарного знака, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010710245/50 в отношении остальных товаров/услуг 18, 25 (части), 35, 36, 43 классов МКТУ с включением словесного элемента «ЕВРОПА» в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявитель представил распечатки информации из сети Интернет, касающейся использования словесного элемента «ЕВРОПА» различными хозяйствующими субъектами [10].

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

С учетом даты приоритета (31.03.2010) заявки №2010710245/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 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 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде трех волнообразных лент синего, желтого и малинового цветов, которые размещены горизонтально со смещением друг относительно друга. Ленты синего и малинового цветов выполнены параллельно друг другу, а лента желтого цвета пересекает их. Над

изобразительным элементом стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета выполнено слово «ЕВРОПА».

При анализе словесного элемента заявленного обозначения коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что он представляет собой географическое название («ЕВРОПА» (Европа [Europe (англ., фр.), Europa (нем., исп., португал.)] - часть света, западная часть материка Евразия, площадью около 10 млн. км² и населением около 721 млн. ч. В Европе принято выделять Восточную Европу, Западную Европу, которая в свою очередь делится на Северную, Центральную и Южную, см. Географический энциклопедический словарь, географические названия; издание третье, дополненное, гл. редактор В.М. Котляков, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, с. 244 [11]), которое воспринимается как указание на место производства, сбыта товаров/услуг.

В связи с тем, что у хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Европы (в Европе расположено большое количество государств, включая Россию (около 2/3 территории) [11]), существует необходимость использования данного географического названия в своей деятельности в качестве указания на место производства, либо место сбыта товаров/оказания услуг, указанный элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака. Поскольку этот элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 (части) и услуг 35, 36, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-9], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленные товарные знаки, как словесный [1], так и комбинированные [2-9], включают словесные элементы «ЕВРОПА» [1; 2; 3; 5; 6], «EUROPE» [4], «EUROPA» [7, 8, 9], выполненные буквами русского и латинского

алфавитов, соответственно. В товарных знаках [2], [3] словесный элемент «ЕВРОПА» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, приведенный в заключении по результатам экспертизы, основывается исключительно на фонетическом и семантическом сходстве словесного элемента «ЕВРОПА»/«EUROPE»/«EUROPA». Однако, как было отмечено выше, этот элемент является слабым элементом с точки зрения осуществления индивидуализирующей функции в силу семантики. Кроме того, заявителем были представлены распечатки из сети Интернет, свидетельствующие о том, что слово «ЕВРОПА» активно используют в своей деятельности различные компании, оказывающие услуги 35 класса МКТУ [10], что также свидетельствует о слабой различительной способности данного словесного элемента. В этой связи в рассматриваемом случае присутствие в знаках элемента со слабой различительной способностью не может служить единственным основанием для вывода о сходстве знаков.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом и не будут смешиваться в гражданском обороте, поскольку индивидуализация заявленного обозначения осуществляется за счет принципиально иного изобразительного элемента, который в сочетании с неохраняемым словесным элементом образует оригинальную композицию.

В силу изложенного отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 11.11.2011, изменить решение Роспатента от 23.09.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010710245/50.