

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, рассмотрела возражение от 04.12.2013, поданное компанией ЭСКО Корпорейшн, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1081019, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081019 с конвенционным приоритетом 13.09.2010, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.03.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1081019 представляет собой словесное обозначение «ESCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 04.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081019 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1081019 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «ESCO» по международной регистрации №1050534, которой

ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 04.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «ESCO» по международной регистрации №1081019 с противопоставленным знаком «ESCO» по международной регистрации №1050534 по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними. Кроме того, заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что товары 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют разную область применения и функциональное назначение, предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации, т.е. совместная встречаемость товаров в продаже отсутствует и не существует риска их смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081019 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (13.09.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1081019 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Знак по международной регистрации №1081019, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ESCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1050534 представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ESCO», расположенный в центральной части композиции и выполненный заглавными буквами латинского алфавита, размер которых значительно превышает размер шрифта, которым выполнены словесные элементы «Esfahan Steel Company», расположенные под словом «ESCO», а слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде фигуры сложной формы.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них слова «ESCO», что свидетельствует об отсутствии у него смыслового значения.

В соответствии с признаками звукового сходства, сравниваемые словесные обозначения «ESCO» характеризуются фонетическим тождеством в силу совпадения букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также визуальным сходством в силу использования близкого шрифта при написании заглавных букв латинского алфавита, при этом отсутствие семантики в слове «ESCO» не позволяет использовать при их анализе семантический критерий сходства.

Некоторые визуальные отличия, обусловленные присутствием в противопоставленном знаке изобразительного элемента, дополнительных словесных элементов, а также красного цвета, не оказывают решающего значения для вывода о сходстве знаков в целом, поскольку решающее значение в данном случае имеет установленное фонетическое тождество и визуальное сходство словесных элементов «ESCO», занимающих доминирующее положение в сравниваемых знаках.

Однородность товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1081019, и товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, определяется их совпадением по роду, виду и назначению, а именно тем обстоятельством, что они относятся к металлическим скобяным изделиям.

В силу изложенного знак «ESCO» по международной регистрации №1081019 в целом ассоциируется с противопоставленным знаком со словесным элементом «ESCO» по международной регистрации №1050534, несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081019 в отношении товаров 06 класса МКТУ следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 04.09.2013.