

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Многоцелевое предприятие «ТАТРЕМСТРОЙПРОЕКТ», Республика Татарстан, на решение экспертизы от 22.05.2007 о регистрации товарного знака по заявке № 2006700884/50, при этом установила следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006700884/50 с приоритетом от 19.01.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «Многоцелевое предприятие «ТАТРЕМСТРОЙПРОЕКТ», 420080, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 129 (далее – заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию заявляемое комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «Эра Идеал», который расположен в центре овальной фигуры. Словесный элемент выполнен буквами желтого цвета, первые буквы слов – заглавные. Овал зеленого цвета с желтой окантовкой. Словесный элемент является семантически нейтральным заявленному перечню товаров и услуг.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг: 18, 25, 35, 36, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг заявки, в зеленом и желтом цветовом исполнении.

Экспертизой принято решение от 22.05.2007 о регистрации товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ. В отношении товаров 25 и услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ отказано в регистрации товарного знака по мотивам несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

- слова «Эра», «Идеал» не связаны друг с другом ни семантически, ни грамматически и, следовательно, каждое из них несет самостоятельную смысловую нагрузку;

- данное обозначение сходно до степени смешения (на основании звукового и смыслового тождества словесных элементов – Эра, Ера, Эра, Идеал, Ideal, Идеал) со следующими товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком, содержащим сходный до степени смешения словесный элемент «ЭРА», зарегистрированным на имя ООО «Эра», 119048, Москва, Комсомольский пр-т, 42, для однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ (свидетельство № 206496 с приоритетом от 05.10.2000) [1];
- с комбинированным товарным знаком, содержащим сходный до степени смешения словесный элемент «Эра», зарегистрированным на имя ООО «Торгово-промышленная группа «ЭРА», 119826, Москва, Комсомольский пр-т, 42, для однородных товаров и услуг 25, 35 и 39 классов МКТУ (свидетельство № 298659 с приоритетом от 28.01.2004) [2];
- с товарным знаком «ЭРА», зарегистрированным на имя Закрытэ акционэрнэ товариство «Выробнычэ аб'яднання «Кыив-Конти», для однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство № 289532 с приоритетом от 10.12.2002) [3];
- с товарным знаком «ERA», зарегистрированным на имя фирмы «ПЛАТИНУМ СОФТВЕР И.Си.И. ЛИМИТЕД (СУ) для

однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ (свидетельство № 208984 с приоритетом от 19.04.2000) [4];

- с обозначением «ERA», ранее заявленным на имя фирмы «ЭРА Фрэнчайз системс, Инк., 1 Кампус Драйв, Парсиппани, штат Нью-Джерси, 07054, США, для однородных услуг 36 класса (заявка № 2005720989, приоритет от 22.08.2005, делопроизводство не закончено) [5];
- с товарным знаком «IDEAL», зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва, для однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ (свидетельство № 233408 с приоритетом от 09.02.2001) [6];
- со знаком обслуживания «I-DEAL», зарегистрированным на имя ЗАО «Инвестиционная компания АВК», Санкт-Петербург, для однородных услуг 36 класса МКТУ (свидетельство № 244261 с приоритетом от 16.05.2001) [7];
- с товарным знаком «ИДЕАЛ», зарегистрированным на имя ЗАО «Межотраслевое научно-производственное предприятие «ФАРТ», Санкт-Петербург, для однородных услуг 39 класса (свидетельство № 229769 с приоритетом от 23.01.2001) [8].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявляемое обозначение, являясь словосочетанием «Эра Идеал», прежде всего, имеет семантическое отличие от противопоставляемых товарных знаков и обозначений «Ега», «Эра», «Ideal», «Идеал»;
- заявленное обозначение является самостоятельной частью речи, являющейся по назначению одним целым и несущим в себе самостоятельное

смысловое значение и смысловой образ, трактуемый как «Новое «совершенное» время, эпоха – идеальная эра – Эра Идеал», в то время как противопоставляемые обозначения являются отдельными словами, имеющими общее смысловое значение и толкование, вследствие чего невозможно говорить о восприятии и толковании данных слов потребителем аналогично или близко толкованию заявляемого обозначения «Эра Идеал»;

- при оценке фонетического сходства следует отметить, что отличие от противопоставляемых товарных знаков и обозначений определяется также и количеством слов и букв в сравниваемых обозначениях (заявленное обозначение состоит из двух слов, противопоставленные из одного), различается также произношение слов (с английского «иера» или «айдиал»);

- в отличие от противопоставляемых товарных знаков и обозначения заявленное обозначение представляет собой овальную фигуру зеленого цвета с желтой окантовкой, различны также цвет и цветовое сочетание, вид шрифта, расположение букв по отношению друг к другу;

- представленное на регистрацию товарного знака обозначение оригинально, обладает ярко выраженной семантикой и различительной способностью, не является схожим до степени смешения с противопоставляемыми товарными знаками и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всего заявленного перечня услуг.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие материалы.

- лингвистическое заключение от 31.03.2008, подготовленное доцентом кафедры современного русского языка и РКИ к.ф.н. В.С. Маркеловым на 3 л. [1];

- большая энциклопедия в шестидесяти двух томах. Т. 46, Москва, Терра, 2006 год. Стр. 248-249 на 4 л. [2].

Заявитель был оповещен в установленном порядке о дате (01 апреля 2008 года) и месте проведения заседания коллегии уведомлением от 13 февраля 2008 года за № 2006700884/50(999112). На заседании коллегии, состоявшемся 01 апреля 2008 года, заявителем представлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок для обоснования доводов, изложенных в возражении от 11 июля 2007 года.

Вышеуказанное ходатайство заявителя не было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам в связи с тем, что обоснование неправомерности принятого решения и соответственно доводов возражения должно содержаться в самом возражении (пункт 2.5 Правил ППС). Приведенные в ходатайстве обстоятельства не являются уважительной причиной для переноса заседания коллегии.

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

С учетом даты (19.01.2006) поступления заявки № 2006700884/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет 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, № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 (а) – (в) Правил ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности

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

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой овал желтого цвета с зеленым фоном внутри, на котором выполнен словесные элементы «Эра» и «Идеал» буквами русского алфавита желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде розового прямоугольника, на фоне которого проведена диагональ с верхнего правого угла к нижнему левому углу. По диагонали размещается изображение стилизованной сияющей звезды, диагональ является продолжением луча. Под звездой расположен словесный элемент «ЭРА», выполненный жирным шрифтом буквами русского алфавита, и предупредительная маркировка.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, в котором под изобразительной частью, образованной геометрическими фигурами неправильной формы, располагается словесный элемент «ЭРА», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «Эра», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «Э», а остальные прописные.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «ERA», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице.

Противопоставленное обозначение [5] после принятия оспариваемого решения экспертизы было зарегистрировано в качестве товарного знака 08.08.2007. Товарный знак [5] представляет собой словесное обозначение «ERA», выполненное заглавным буквами стандартным шрифтом в латинице.

Противопоставленный товарный знак [6] представляет собой словесное обозначение «IDEAL», выполненное заглавными буквами стандартным жирным шрифтом в латинице.

Противопоставленный знак обслуживания [7] представляет собой словесное обозначение «I-DEAL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом через дефис.

Противопоставленный товарный знак [8] представляет собой словесное обозначение «Идеал», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом, первая буква «И» заглавная, остальные прописные.

Основным доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков [1, 2] является элемент "ЭРА" соответственно, он является словесным, на нем акцентируется внимание потребителя и именно он легче запоминается.

Принимая во внимание доминирующее значение словесного элемента «ЭРА» в противопоставленных знаках [1, 2] при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-8] за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «Эра Идеал» и «Эра», «ERA», «Идеал», «Ideal», «I-DEAL».

Звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обозначений «Эра» (доминирующего элемента товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8] выявлено на основании вхождения обозначения/знаков (ЭРА/ИДЕАЛ) в рассматриваемое обозначение «Эра Идеал», что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным п. 14.4.2.2 (а) Правил.

Заявителем не представлена какая-либо документальная информация, подтверждающая факт наличия в русском языке фразеологизма «Эра Идеал», как устойчивого словосочетания, имеющего самостоятельное значение, не определяемое значением входящих в него слов. Наличие заглавной буквы во втором слове (Идеал) и отсутствие согласования падежей позволяет рассматривать элементы «Эра» и «Идеал» только как отдельные слова.

Эра – Система летоисчисления, ведущаяся от какого-нибудь определенного момента. Н-р Христианская (или новая, наша) эра, До нашей эры. 2. Крупный исторический период, эпоха (высок.). Новая эра в истории человечества. 3. Самое крупное хронологическое деление, значительный этап в геологической истории Земли (спец.). Палеозойская эра. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ под ред. Н.Ю.Шведовой. – 22-у изд., стер. – М.: Рус. Яз. 1990, стр. 908

Идеал – 1. то что составляет высшую цель деятельности, стремлений. Высокие гуманистические идеалы. 2. чего и чей. Совершенное воплощение чего-нибудь. Идеал доброты. Этот человек – мой идеал. 3. Наилучший вид элитный образец чего-нибудь (спец.). Формы-идеалы (в растениеводстве). Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ под ред. Н.Ю.Шведовой. – 22-у изд., стер. – М.: Рус. Яз. 1990, стр. 239

Таким образом, смысловое значение словесного элемента «Эра Идеал» определяется значением указанных слов. При этом в возражении не представлено документально подтвержденных сведений о наличии названия конкретной эпохи «Идеал» применительно к конкретному периоду времени.

Указанное подтверждает вывод экспертизы о смысловом сходстве знаков, основанном на совпадении одного из элементов обозначений, который имеет одинаковое смысловое значение.

Отсутствие ярко выраженной оригинальности графического исполнения словесных элементов приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства. Имеющиеся визуальные различия не влияют на вывод о фонетическом и смысловом сходстве обозначений.

Палата по патентным спорам не соглашается с доводом экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с товарным знаком [7]. Наличие дефиса в слове разбивает его на два слова, имеющих самостоятельное смысловое значение:

I – [ai] – я (Большой англо-русский словарь: в новой редакции: 210000 слов, словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок. Изд. 3-е, доп. и испр. – М.: Цитадель-трейд: ЛАДА: РИПОЛ КЛАССИК, 2005 года, стр. 361)

Deal [di:l] 1. раздавать, распределять 2. сдавать (карты) 3. наносить (удар) 4. причинять (обиду); 5. торговать; 6. быть клиентом, покупать в определенной лавке; 7. иметь дело, вести дело; 8. бороться с чем либо, преодолеть трудность; 9. обходиться, поступать; 10. принимать меры к чему либо; бороться (там же стр. 197).

Как следует из приведенных значений словесных элементов I DEAL можно сделать вывод, что словосочетание «I-DEAL» означает, в частности, - я веду дела, я имею дело и др. Следовательно, различное смысловое значение не позволяет признать товарный знак [7] сходным с элементом заявленного обозначения «Идеал», что обуславливает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 18 класса МКТУ.

Следует отметить, что товары 25 класса МКТУ и услуги 35, 36, 39 классов МКТУ, указанные в перечне заявки № 2006700884/50 и перечнях противопоставленных товарных знаков [1-6, 8], частично совпадают или являются однородными товарами. Однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров и услуг позволяют сделать вывод о том, что обозначение со словесными элементами «Эра Идеал» является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-6, 8] и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для товаров 25 и услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Относительно представленных на заседании коллегии документов Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Сведения Большой энциклопедии [1] не подтверждают довод заявителя о том, что Эра Идеал является именем собственным, то есть названием конкретного исторического периода времени.

Лингвистическое заключение [2] содержит результаты лингвистического исследования, проведенного без учета критериев сходства обозначений, регламентированных пунктом 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 11.07.2007, изменить решение экспертизы от 22.05.2007 и зарегистрировать товарный знак для следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

Г

- 18 - Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.