

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 09.06.2015, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728609 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013728609 подано 21.08.2013 на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ЭНДОЭККОМЕД», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭРЛ», представляющее собой аббревиатуру, образованную от слов «Эндозкологическая Реабилитация по Левину».

Роспатентом 27.05.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728609 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная], исследования в области бизнеса, исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, комплектование штата сотрудников, консультации по управлению персоналом, консультации профессиональные в области бизнеса, маркетинг, обзоры печати, оценка коммерческой деятельности». В отношении всех товаров 05, остальной части услуг 35 и всех услуг 44 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в

государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- словесным товарным знаком «ЭРЛ» по свидетельству №438851 с приоритетом от 28.04.2010, зарегистрированным на имя ООО «Московский деловой Центр», Москва, в отношении товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 05, 44 классов МКТУ заявленного перечня;



- комбинированным товарным знаком по свидетельству №384348 с приоритетом от 05.02.2008, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации «Экономическая летопись», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №438851 на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2015 по делу №СИП-109/2015 досрочно прекращена в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, товаров 16 класса МКТУ «авторучки, наборы письменных принадлежностей бумажные, приборы письменные» и всех услуг 44 класса МКТУ;

- в связи с указанным товарный знак по свидетельству №438851 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное словесное обозначение «ЭРЛ» и противопоставленный ему в отношении услуг 35 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №384348 не являются сходными до степени смешения, поскольку указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее вертикально ориентированный эллипс с жирным контуром черного цвета, во внутреннем пространстве которого, без выраженной горизонтальной или вертикальной ориентации, размещена буквенная композиция, которую можно прочесть слева направо как – «ЭЛР», сверху вниз как – «ЭРЛ», или спереди на зад – «ЛРЭ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728609 в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (21.08.2013) заявки №2013728609 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 подпунктом 2 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 14.4.3 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭРЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В рамках несоответствия обозначения по заявке №2013728609 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05, части услуг 35 и всех услуг 44 классов МКТУ ему были противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №438851 и №384348.

На основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 04 июня 2015 года по делу №СИП-109/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству №438851 досрочно прекращена в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, товаров 16 класса МКТУ «авторучки, наборы письменных принадлежностей бумажные, приборы письменные» и всех услуг 44 класса МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №438851 не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров, макетирование рекламы, обновление рекламных материалов, обработка текста, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, составление рекламных рубрик в газете) заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак по свидетельству №384348, представляющей собой обозначение



, включающее буквы «Э», «Р», «Л», размещенные на различных уровнях и заключенные в овал.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован

противопоставленный товарный знак по свидетельству №384348, коллегия отмечает, что заявителем не оспаривается решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем сопоставление услуг 35 класса МКТУ показало, что они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым группам (реклама, рассылка/распространение рекламных материалов и т.д.).

Анализ заявленного обозначения «ЭРЛ» и противопоставленного товарного



знака по свидетельству №384348 на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения состоят из тождественных букв русского языка «Э», «Р», «Л». Однако они не являются графически сходными, поскольку в заявленном обозначении буквы размещены горизонтально и однозначно воспринимаются как слово «ЭРЛ» (эрл [англ. earl] - в Англии раннего средневековья: представитель родовой знати; с 11 в. — то же, что граф (см. Яндекс.Словари > Толковый словарь иноязычных слов. — 2008), а в противопоставленном товарном знаке данные буквы размещены на разных уровнях на фоне овала, в связи с чем, воспринимаются не как слово, а как композиция, состоящая из буквенных и изобразительных элементов.

Поскольку противопоставленный товарный знак не имеет однозначного варианта прочтения и не воспринимается в качестве слова, отсутствуют основания для вывода о фонетическом и семантическом сходстве этого товарного знака и заявленного обозначения.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства в целом между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству №384348.

Следовательно, несходные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2013728609 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2015, изменить решение Роспатента от 27.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728609.