

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 14.08.2013, поданное компанией ЭКЕН (ХК) ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736165, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011736165 было подано 03.11.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EKEN», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736165 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «EKEN» сходно до степени смешения с товарным знаком «AIKEN» по свидетельству

№342725, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 14.08.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, однако полагает, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №342725, не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011736165.

По мнению заявителя, очевиден несправедливый дисбаланс в объеме правовой охраны товарного знака по свидетельству №342725, охватывающий все товары 09 класса МКТУ, и разумном объеме правовой охраны по заявке №2011736165 в отношении конкретных товаров, перечень которых сформирован согласно требованиям терминологии МКТУ.

Заявитель полагает, что сравниваемые товары 09 класса МКТУ не являются взаимозаменяемыми для потребителя, а функциональные различия и следующие из них различия внешнего вида не могут вызвать смешения этих товаров в сознании потребителя.

Свои доводы об отсутствии однородности товаров 09 класса МКТУ заявитель обосновывает тем, что эти товары имеют производственно-техническое назначение и предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736165.

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

С учетом даты (03.11.2011) поступления заявки №2011736165 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №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 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, 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 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «EKEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «AIKEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено

на основании фонетического сходства словесных элементов «EKEN» и «AIKEN», которое обусловлено наличием близких [е - еэ] и совпадающих [k e n] звуков, расположенных в одинаковой последовательности, числом слогов, близким составом гласных и совпадением согласных звуков, что в возражении заявителем не оспаривается.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах «EKEN» и «AIKEN» не позволяет провести анализ их сходства по семантическому критерию сходства, что усиливает значение фонетического фактора сходства, а незначительное визуальное различие не может оказывать существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков с учетом установленного фонетического сходства словесных элементов «EKEN» и «AIKEN».

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, показал следующее.

Регистрация товарного знака заявке №2011736165 испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

устройства периферийные компьютеров; счетчики; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; оборудование для взвешивания; измерители; доски объявлений электронные; телефоны переносные; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; фотоаппараты; приборы и инструменты геодезические; детали оптические; материалы для электрических проводов линий электропередач; полупроводники; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; аппараты рентгеновские для промышленных целей; средства индивидуальные защиты при авариях; устройства для предотвращения краж электрические; очки [оптика]; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; элементы гальванические.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №342725 зарегистрирован в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения,

трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.

Сравнение перечней товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения, показало, что они соотносятся друг с другом как род – вид, поскольку товары в противопоставленном знаке представляют собой родовые группы, являющиеся более общим понятием по отношению товарам 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что позволяет признать их однородными товарами в соответствии с основным признаком однородности.

Так, «устройства периферийные компьютеров, счетчики, доски объявлений электронные» относятся к родовой группе товаров «счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры».

«Устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; телефоны переносные; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников» относятся к родовой группе товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений».

«Оборудование для взвешивания; измерители; фотоаппараты; приборы и инструменты геодезические; детали оптические; очки [оптика]; аппараты рентгеновские для промышленных целей; средства индивидуальные защиты при авариях; устройства для предотвращения краж электрические» относятся к родовой группе товаров «приборы и инструменты геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания».

«Материалы для электрических проводов линий электропередач; полупроводники; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; элементы гальванические» относятся к родовой группе товаров «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством».

При установлении однородности товаров коллегия палаты по патентным спорам также учитывала такие признаки как назначение товаров, материал, из которого эти товары изготовлены, условия сбыта и круг потребителей.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные визуальные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736165, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2013.