

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 ППС), рассмотрела возражение от 11.02.2009, поданное ООО «Эго», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007706383/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007706383/50 с приоритетом от 12.03.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35-37, 41-43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено слово из трех букв английского алфавита «ego», выполненное шрифтовыми единицами возрастающего слева направо размера.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 12.11.2008 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 41, 42, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 35, 36, 37 и остальных услуг 41, 42, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

- комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ЭГО холдинг» по свидетельству №226237 в отношении однородных услуг 35-37, 41, 42 классов МКТУ [1];
- со словесным и комбинированным товарными знаками «EGO» по свидетельствам №237594, №237596 в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ [2];
- международной регистрацией №700073 знака «EGO» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака в части отказа по услугам 35 класса МКТУ, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №700073 [3], противопоставленной в отношении услуг 35 класса МКТУ, не действует в связи с истечением 25.05.2008 срока действия, что исключает возможность ее противопоставления;
- заявленное обозначение и противопоставленный в отношении услуг 35 класса МКТУ другой товарный знак по свидетельству №226237 [1] производят различное общее зрительное впечатление, отличаются графически и семантически;
- заявителем ограничен перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама телевизионная, услуги снабжения для третьих лиц», которые неоднородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №226237 [1], что позволяет вынести решение о регистрации в отношении данных услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для приведенных в решении Роспатента услуг 41, 42, 43 классов МКТУ и указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения из сети Интернет о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №2226237 [1].

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

С учетом даты (12.03.2002) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, 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.

Заявленное обозначение «ego» выполнено буквами латинского алфавита шрифтовыми единицами возрастающего слева направо размера.

Действие правовой охраны противопоставленной в отношении услуг 35 класса МКТУ международной регистрации №700073 [3] прекращено в связи с истечением 25.05.2008 срока ее действия, что исключает возможность ее противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный в отношении услуг 35 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №226237 [1] представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «ЭГО», «ХОЛДИНГ» и расположенный между ними изобразительный элемент из вписанных в овал букв «Е» и «G».

Правовая охрана предоставлена товарному знаку в белом, черном, желтом цветовом сочетании с указанием элемента «ХОЛДИНГ» в качестве неохраняемого.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «ЭГО», поскольку он находится в начальной позиции, имеет смысловое значение, благодаря чему запоминается потребителем.

Элемент «ХОЛДИНГ» является неохраняемым и не несет индивидуализирующую функцию.

Изобразительный элемент, образованный буквами «Е», «G» и овалом, который может быть воспринят как буква «О» по смыслу повторяет буквенный состав слова «EGO» (транслитерация слова «ЭГО»), что подтверждает доминирование именно данного словесного элемента.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что заявленное обозначение и доминирующий словесный элемент

противопоставленного знака [1] совпадают фонетически «ego/ЭГО» и семантически (Эго - в философии и психологии - центр сознания и самосознания; субъект, противостоящий не-Я-объекту. лат. Ego - я) [см. Яндекс, Словари].

Написание сравниваемых элементов различными алфавитами, а также наличие в противопоставленном товарном знаке изобразительного и неохраняемого элемента не оказывают решающего влияния при определении сходства сравниваемых обозначений в силу фонетического и смыслового тождества заявленного обозначения и доминирующего элемента противопоставленного товарного знака.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Вместе с тем, ограниченный заявителем перечень услуг 35 класса МКТУ такими услугами как «агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама телевизионная», относящимися к области рекламы и менеджмента, которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ знака №226237 [1] – «анализ себестоимости; аукционная продажа; агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности; прокат конторских машин и оборудования; наем помещений для сдачи их в аренду; составление налоговых деклараций; оценка леса на корню; прокат оборудования для офисов; прокат фотокопировального оборудования; сбыт товара через посредников; составление отчетов о состоянии счетов; служба телефонных ответчиков; управление гостиницами; комплектование штата сотрудников» в силу различного рода, вида, назначения и круга потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения – «продвижение товаров, услуги снабжения для третьих лиц» являются однородными услугам «сбыт товара через посредников» противопоставленного знака, поскольку соотносятся как род/вид (сбыт товара является одним из видов продвижения товаров или снабжения товарами).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.02.2009, изменить решение о государственной регистрации от 12.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 35— агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама телевизионная;
- 41— организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение мастер-классов, организация конкурсов учебных и развлекательных;
- 42— архитектура, консультации по вопросам строительства и архитектуры, оформление интерьера, планирование городское;
- 43— аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, гостиницы.