

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 (далее - Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 26.11.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708723/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эко Лайн», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009708723/50 с приоритетом от 22.04.2009 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «ECOLINE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07, 21 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Эколайн» по свидетельству №400584 с приоритетом от 26.03.2008, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07, 21 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.11.2010, в котором указано, что на основании решения Роспатента от 02.11.2010 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №400584 признана

недействительной частично, т.е. в отношении товаров 07 класса МКТУ. В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009708723/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.04.2009) поступления заявки №2009708723/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2009708723/50 является словесным и состоит из слова «ECOLINE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №400584 представляет собой словесное обозначение «Эколайн», выполненное в оригинальной графической манере буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое тождество словесных элементов «ECOLINE»/«Эколайн».

Анализ перечней рассматриваемых обозначений показал, что заявленные товары 07 класса МКТУ «устройства для чистки обуви электрические», товары 21 класса МКТУ «устройства для чистки обуви» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «аппараты для чистки обуви», указанным в противопоставленной регистрации №400584, поскольку они имеют одно назначение, область применения, одинаковый круг потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2009708723/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №400584 до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 21 классов МКТУ является правомерным.

Следует учесть, что сходство сравниваемых обозначений и однородность анализируемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №400584 на основании решения Роспатента от 02.11.2010 признана недействительной частично, действие ее сохранено в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009708723/50 в отношении товаров 07, 21 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.11.2010, отменить решение Роспатента от 15.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009708723/50 в отношении следующих товаров:

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

Г (511)

Г

07 – устройства для чистки обуви электрические.

21 – устройства для чистки обуви.

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