

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 поступившее 23.07.2014 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740100 (далее – решение Роспатента), поданное ГЛОБАЛ ЛЕГАСИ ЛТД, Британские Виргинские острова (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012740100, поданной 20.11.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в заявке.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EVRIKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы.

Решение Роспатента от 27.03.2014 основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому обозначение по заявке № 2012740100 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭВРИКА EVRIKA» (приоритет от 25.11.2004) по свидетельству № 316414, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного

общества «ТехноНИКОЛЬ», Москва, в отношении товаров 19 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ.

В заключении также указано, что представленное заявителем письменное согласие правообладателя товарного знака по свидетельству № 316414 оформлено ненадлежащим образом, следовательно, регистрация заявленного обозначения невозможна на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 22.07.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.03.2014 и представил следующие доводы:

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака выпускают различную продукцию: согласие выдано на регистрацию заявленного обозначения в отношении только тех товаров, которых нет в перечне противопоставленного товарного знака;

- дополнительно правообладатель противопоставленного товарного знака ограничил перечень товаров 19 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять во внимание согласие правообладателя и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ: «полы неметаллические; доска паркетная; паркет; плитка напольная неметаллическая».

В подтверждение доводов возражения заявителем представлены следующие материалы:

- сведения о внесении изменений в свидетельство № 316414, касающихся ограничения перечня товаров 19 класса МКТУ [1];

- фотографии упаковок продукции [2].

Материалы заявки № 2012740100 содержат представленное заявителем 12.03.2014 письменное согласие Закрытого акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ», Москва, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя [3].

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2014, заявителем представлено заявление о внесении изменений в наименование и адрес заявителя по заявке № 2012740100 [4], согласно которому права в отношении указанной заявки переданы Закрытому акционерному обществу «СТРОЙДЕПО», Московская область, г. Видное (далее – ЗАО «СТРОЙДЕПО»).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.03.2015, заявителем было представлено письмо [5] от Закрытого акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ», Москва, в котором выражено его согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2012740100 в отношении товаров «полы неметаллические; доска паркетная; паркет; плитка напольная неметаллическая» 19 класса МКТУ на имя ЗАО «СТРОЙДЕПО».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.11.2012) поступления заявки № 2012740100 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве

товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 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.

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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) 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 (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012740100 заявлено словесное обозначение «EVRIKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 316414 представляет собой словесное обозначение «**ЭВРИКА / EVRIKA**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 316414 действует в отношении товаров 01 и 19 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «EVRIKA» и противопоставленного товарного знака «**ЭВРИКА / EVRIKA**» показал, что, несмотря на некоторые отличия, знаки ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, поскольку имеют одинаковые фонетическое воспроизведение ([ЭВ-РИ-КА]) и смысловое значение (восклицание, выражающее радость, удовлетворение при найденном решении, при возникновении удачной мысли – см. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — <https://slovari.yandex.ru>).

Сопоставление перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2012740100, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 316414, показало следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ: «полы неметаллические; доска паркетная; паркет; плитка напольная неметаллическая».

Согласно изменениям сведений, касающихся регистрации № 316414, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.2014, правообладателем был сокращен перечень товаров 19 класса МКТУ следующим образом: «неметаллические строительные материалы, за исключением полов неметаллических, доски паркетной, паркета, плитки напольной неметаллической; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения».

Таким образом, сравниваемые товары не совпадают, но являются однородными, поскольку относятся к общей родовой группе товаров «неметаллические строительные материалы».

Следовательно, заявленное обозначение следует признать сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 316414 в отношении однородных товаров.

Что касается указанного в оспариваемом решении Роспатента несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение «EVRIKA» является фантазийным по отношению к товарам 19 класса МКТУ, не содержит сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При этом, как указано выше, заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров иных, чем указаны в перечне противопоставленной регистрации, а сами обозначения не являются тождественными.

Изложенное не позволяет усмотреть возможность порождения в сознании потребителя представления об определенном качестве товара или его изготовителе, которое не соответствует действительности.

Следовательно, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявителем было указано на следующие дополнительные обстоятельства, которые коллегия палаты по патентным спорам считает необходимым учесть при принятии решения.

Согласно письму [5] от 02.02.2015 правообладатель противопоставленного товарного знака согласен на регистрацию товарного знака по заявке № 2012740100 на имя ЗАО «СТРОЙДЕПО» в отношении приведенных выше товаров 19 класса МКТУ.

В свою очередь, заявителем предприняты действия, связанные с внесением в документы заявки изменений сведений о заявителе, согласно которым регистрация товарного знака по заявке № 2012740100 испрашивается на имя ЗАО «СТРОЙДЕПО» (см. материалы [4]).

С учетом изложенных обстоятельств, поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, руководствуясь пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, коллегия сочла такие изменения устраняющими причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и позволяющими принять решение о государственной регистрации товарного знака. В связи с этим просьба заявителя о внесении указанных выше изменений была удовлетворена 25.03.2015.

Таким образом, принимая во внимание представленное согласие [5], коллегия приходит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ЗАО «СТРОЙДЕПО» в отношении товаров «полы

неметаллические; доска паркетная; паркет; плитка напольная неметаллическая» 19 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.07.2014, отменить решение Роспатента от 27.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012740100.