

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.07.2006, поданное компанией ОЭ ЭКОВАТЕР, Эстония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ECOWATER» по свидетельству № 287940, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ECOWATER» произведена 27.04.2005 за № 287940 по заявке № 2002718643/50 с приоритетом от 13.09.2002 на имя компании ЭкоВотэ Системс, Инк., 1890 Вудлейн Драйв Вудбери, Миннесота 55125, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Оспариваемый товарный знак «ECOWATER» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.07.2006 выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 287940 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ECOWATER» по свидетельству № 266969 (заявка № 2002700843/50 с приоритетом от 11.01.2002) на имя компании

ОЭ ЭКОВАТЕР, Суур-Сойамэе 50 А, 114115 Таллин, Эстония, для однородных товаров¹¹ и услуг 37 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, отметило, что оспариваемый товарный знак и занимающий доминирующее положение словесный элемент противопоставленного знака сходны до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства. Кроме того, товары и услуги оспариваемого знака однородны товарам и услугам противопоставленного знака.

В возражении выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «ECOWATER» по свидетельству № 287940 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный надлежащим образом с возражением, отзыв не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (13.09.2002) поступления заявки на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ECOWATER» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ECOWATER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета стандартным шрифтом. Указанный

словесный элемент расположен на фоне прямоугольника черного цвета, верхняя сторона которого изображена в виде волны.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал их сходство до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства.

При определении звукового сходства установлено, что оспариваемый товарный знак включает в себя все звуки и буквы, составляющие доминирующий словесный элемент противопоставленного знака. Вместе с тем, рассматриваемые элементы знаков характеризуются одинаковым расположением совпадающих звуков, что обуславливает их фонетическое тождество.

Визуальное сходство обуславливается тем, что оспариваемый товарный знак и доминирующий словесный элемент противопоставленного знака выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В отношении изобразительного элемента, который присутствует в противопоставленном знаке, следует отметить, что он не создает иного зрительного впечатления, производимого противопоставленным знаком по сравнению с оспариваемым, что свидетельствует о визуальном сходстве сопоставляемых знаков в целом.

Что же касается семантического критерия сходства, то необходимо констатировать, что лексическое значение словесного элемента «ECOWATER» рассматриваемых знаков тождественно.

Таким образом, сходство оспариваемого знака и сильного элемента противопоставленного знака приводят к выводу о сходстве знаков в целом.

При определении однородности товаров и услуг следует руководствоваться такими признаками как назначение товаров, условия их сбыта и круг потребителей, а также назначение услуг, предназначенных для конкретного вида деятельности. Товары, относящиеся к одному роду, виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представления о принадлежности их к одному изготовителю, а также услуги, относящиеся к

одному виду и оказываемые в одной области деятельности, могут быть признаны однородными.

Анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому товарному знаку, свидетельствует о том, что они являются идентичными товарам 11 и услугам 37 классов МКТУ противопоставленного знака. Указанные товары 11 класса МКТУ относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, изготовлены из материалов одного вида, а также имеют одинаковые условия сбыта и совместно встречаются в торговом обороте. Круг потребителей продукции подобного рода одинаков. Вместе с тем, услуги 37 класса МКТУ оказываются в одной области и характеризуют один вид деятельности.

По указанной причине, сосуществование товаров/услуг, маркированных рассматриваемыми товарными знаками, на рынке может привести к смешению как самих товаров/услуг, так и хозяйствующих субъектов.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения и предназначены для маркировки однородных товаров и услуг.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона признаны Палатой по патентным спорам убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака «ECOWATER» по свидетельству № 287940 недействительной полностью.