

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 возражение от 09.12.2013, поданное компанией SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109777, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1109777 с конвенционным приоритетом от 21.06.2011 была произведена 16.12.2011 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1109777 представляет собой обозначение «EASY9», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 05.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «EASY9» по международной регистрации № 1109777, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения со знаком «2Easy» по международной регистрации № 1039233, принадлежащим Paulmann Licht GmbH, Германия, имеющим более

ранний приоритет, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом тождестве входящего в состав обоих знаков словесного элемента «EASY».

В палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- поскольку сравниваемые обозначения являются короткими, любой из составляющих их элементов играет важную роль в составлении общего впечатления от восприятия знаков в целом;

- обозначения существенно различаются с точки зрения визуального восприятия, так как в знаке заявителя на первом месте расположен словесный элемент, а в противопоставленном знаке внимание потребителя, в первую очередь, сосредотачивается на цифровом элементе «2», расположенном в начале знака;

- отсутствие сходства обозначений по фонетическому критерию обусловлено их разным произношением: «и-зи-найн» (с ударением на слог «-найн») и «ту-и-зи» (с ударением на слог «-и-»);

- с точки зрения семантического критерия знак по международной регистрации № 1109777 представляет собой сочетание значимого слова «EASY» (легкий, нетрудный, удобный) и цифры «9», в то время как противопоставленный знак по международной регистрации № 1039233 в результате особенности сочетания словесного элемента с цифрой «2», расположенной в начале воспринимается либо в значении «two easy» (в два раза более легкий, дважды легкий), либо в значении «too easy» (слишком легкий);

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, с точки зрения как заявителя, так и владельца противопоставленного знака, который, в свою очередь, предоставил свое письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны знаку заявителя на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта slovari.yandex.ru перевода слова «easy»;

- оригинал письменного согласия владельца знака по международной регистрации № 1039233 на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109777 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instruments pour le transport, la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant électrique, notamment interrupteurs, interrupteurs différentiels, commutateurs, disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, térupteurs et autres appareils de coupure ou de commutation électrique, relais électriques, relais différentiels (relais électriques), contacteurs électriques, relais temporisés, minuteries, interrupteurs horaires, boutons-poussoirs, sonneries et ronfleurs électriques ou électroniques, voyants lumineux, peignes de raccordement, connecteurs électriques, parafoudres, parasurtenseurs, tableaux de commande et de distribution électrique, coffrets et armoires contenant du matériel électrique, redresseurs, condensateurs; tous les produits précités à l'exception des appareils d'éclairage».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 05.09.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «EASY9» по международной регистрации № 1109777 в отношении указанных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (21.06.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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.

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

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.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 представления 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.

Предоставление правовой охраны знаку «EASY9» по международной регистрации № 1109777 с конвенционным приоритетом от 21.06.2011 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Противопоставленному знаку «2Easy» по международной регистрации № 1039233 с конвенционным приоритетом от 24.11.2009 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 09 и 11 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знаков «EASY9» и «2EASY» по международным регистрациям №№ 1109777 и 1039233 показал, что, несмотря на их отличие в одном цифровом элементе, расположенном в разных частях обозначений, знаки ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, поскольку имеют в своем составе значимый словесный элемент «EASY», выполняющий основную индивидуализирующую функцию знаков.

Сопоставление перечней товаров сравниваемых регистраций показало, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109777 испрашивается для электротехнических товаров (приборов, вспомогательных узлов, аксессуаров).

Данные товары являются однородными электротехническим товарам (аксессуарам и вспомогательным узлам), предназначенным для светильников, в отношении которых ранее была предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, так как соотносятся с ними как вид-род, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака «2EASY» по международной регистрации № 1039233 предоставил заявителю согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109777 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием в конце перечня «все перечисленные товары, за исключением осветительных устройств», что является сужением объема правовой охраны, с которым заявитель согласен.

Учитывая, что сравниваемые знаки не являются тождественными, а также предусмотренную пунктом 6 статьи 1483 Кодекса возможность предоставления

правовой охраны в отношении однородных товаров знаку, являющемуся сходным до степени смешения с другим знаком, с согласия правообладателя последнего, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, и, следовательно, знаку по международной регистрации № 1109777 может быть предоставлена правовая охрана в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 09.12.2013, отменить решение Роспатента от 05.09.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109777 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instruments pour le transport, la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant électrique, notamment interrupteurs, interrupteurs différentiels, commutateurs, disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, télerupteurs et autres appareils de coupure ou de commutation électrique, relais électriques, relais différentiels (relais électriques), contacteurs électriques, relais temporisés, minuteriers, interrupteurs horaires, boutons-poussoirs, sonneries et ronfleurs électriques ou électroniques, voyants lumineux, peignes de raccordement, connecteurs électriques, parafoudres, parasurtenseurs, tableaux de commande et de distribution électrique, coffrets et armoires contenant du matériel électrique, redresseurs, condensateurs; tous les produits précités à l'exception des appareils d'éclairage».