

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 08.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Е.В.А. ЛТД», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718582/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009718582/50 с приоритетом от 28.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «E.V.A.», выполненного буквами латинского алфавита и заключенного в овал на фоне прямоугольника.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 21.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со знаками по

международным регистрациям №№ 921755, 911957, 926155 и с товарными знаками по свидетельствам №№ 86161, 317522, 282362, 396265, 417019, 358832, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и графическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявителем осуществляется деятельность по производству и продвижению на рынок материалов, мебельной фурнитуры и комплектующих для производства мебели с 1993 г.;

2) заявителю принадлежало исключительное право на товарный знак по свидетельству №160199, правовая охрана которого была прекращена в связи с истечением срока ее действия;

3) заявителю принадлежит домен «evaltd.ru»;

4) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым и графическим исполнением обозначений;

5) услуги 35 и 39 классов, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 и 39 классов, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, не являются однородными.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 21.12.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии учредительных документов заявителя, копия договора о предоставлении ему услуг связи, распечатки сведений из Интернет-сайта, принадлежащего заявителю [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.07.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает элемент «E.V.A.», выполненный в центральной части знака стандартным крупным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Изобразительные элементы в виде изображений прямоугольника и овала, в центре которых помещен элемент «E.V.A.», играют в знаке второстепенную роль, поскольку они выступают лишь в качестве фона и графического оформления для него.

Необходимо также отметить, что наличие точек после каждой буквы в данном элементе не влияет на его фонетическое восприятие – произносится как слово «EVA».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.07.2009 испрашивается в отношении товаров 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 282362 (с приоритетом от 17.10.2002), 396265 (с приоритетом от 04.12.2007), 358832 (с приоритетом от 28.04.2007) и 417019 (с приоритетом от 06.04.2009) представляют

собой словесные и комбинированное обозначения, в которых доминируют слова «EVA» или «EWA / EBA», выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского или русского алфавитов.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 911957 (с приоритетом от 07.12.2006) и 921755 (с конвенционным приоритетом от 02.11.2006) представляют собой словесное и комбинированное обозначения с доминирующим словесным элементом «EVE», выполненным стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского алфавита.

Данные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 282362, 396265, 358832, 417019 и знаков по международным регистрациям №№ 911957, 921755 показал, что в их состав входят фонетически тождественные слова – «EVA» или «EWA / EBA», а также фонетически сходные слова – «EVE», которые доминируют в сравниваемых знаках, в силу чего они ассоциируются между собой в целом.

Фонетическое тождество слов «EVA», «EWA» и «EBA» обусловлено совпадением всех звуков, а фонетическое сходство слов «EVA» и «EVE» – совпадением двух начальных звуков, с учетом того, что их конечные звуки «А» и «Е» находятся в безударной позиции и не оказывают решающего влияния на фонетическое восприятие сравниваемых слов в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Вместе с тем, сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, наличие изобразительных элементов).

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду того, что указанные словесные элементы являются фантазийными.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое тождество либо сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 20 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 20 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 282362, 396265, 358832, 417019 и знаки по международным регистрациям №№ 911957, 921755, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам (мебель и фурнитура; рекламные и бизнес-услуги), то есть они являются однородными.

Услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой услуги, оказываемые с использованием транспортных средств или связанные с транспортными средствами, и услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 282362, представляющие собой услуги, оказываемые с использованием транспортных средств или связанные с транспортными средствами, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам, имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей, то есть они являются однородными.

Вместе с тем, услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой услуги служб доставки товаров, услуги по упаковке и хранению товаров и по сдаче в аренду складов, и услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован

противопоставленный товарный знак по свидетельству № 282362, представляющие собой услуги, оказываемые с использованием транспортных средств или связанные с транспортными средствами, не являются однородными, поскольку они относятся к разным родовым группам и отличаются назначением.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 282362, 396265, 358832, 417019 и знаки по международным регистрациям №№ 911957, 921755 являются сходными до степени смешения в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в заявке, за исключением услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; сдача в аренду складов; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов».

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг.

Что касается доводов возражения об осуществляемой заявителем деятельности с 1993 г., о наличии у него права на доменное имя «evaltd.ru» и о том, что ему принадлежало исключительное право на товарный знак, правовая охрана которого была прекращена в связи с истечением срока ее действия, а также представленных им материалов [1], то следует отметить, что они не опровергают вышеприведенный вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 86161 (с приоритетом от 21.12.1988), 317522 (с приоритетом от 16.11.2005) и знак по международной регистрации №926155 (с конвенционным приоритетом от 24.10.2006) представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют слова «IKEA», выполненные стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «IKEA» помещены в овалы, вписанные в горизонтально ориентированные прямоугольники, которые играют в этих знаках

второстепенную роль, поскольку выступают лишь в качестве фона и оформления для указанных слов.

Данные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 86161, 317522 и знака по международной регистрации №926155 по фонетическому критерию сходства обозначений показал, что доминирующие в них слова «EVA» и «IKEA» не являются сходными, поскольку отличаются количеством слогов и звуков и составом звуков.

В результате сравнительного анализа этих знаков по графическому критерию сходства обозначений коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что несмотря на то, что сравниваемые знаки содержат в своем составе изображения овала, вписанного в прямоугольник, они не ассоциируются между собой в целом в силу того, что данные графические элементы представляют собой простые геометрические фигуры, не образующие оригинальной композиции и играющие в сравниваемых знаках лишь второстепенную роль, в то время как индивидуализирующую нагрузку в них несут несходные слова «EVA» и «IKEA».

Сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду того, что указанные слова являются фантазийными.

Исходя из указанных обстоятельств, при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков со словесным элементом «IKEA» решающее значение имеет фонетический фактор, на основе которого установлено отсутствие сходства между ними.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 86161, 317522 и знак по международной регистрации №926155 не являются сходными.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых знаков отсутствует необходимость анализа товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой

охраны заявленному обозначению, и товаров и услуг, приведенных в перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций знаков.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; сдача в аренду складов; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов».

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

удовлетворить возражение от 08.02.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009718582/50.