

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 12.05.2011 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714980, поданное Siteco Beleuchtungstechnik GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 714980 с конвенционным приоритетом от 26.11.1998 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 17.05.1999 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Путем последующего указания от 18.05.2009 действие международной регистрации № 742398 распространено на Российскую Федерацию.

Знак по международной регистрации № 714980 представляет собой словесное обозначение «EUROPLEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 22.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714980 в отношении товаров 11 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 714980 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для указанных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 714980 сходен до степени смешения со знаком «EUROFLEX» по международной регистрации № 561180 с приоритетом от 14.03.1990 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в 13.05.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.02.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия исключительного права на противопоставленный знак «EUROFLEX» по международной регистрации № 561180 истек 14.09.2010;

- правообладатель противопоставленного знака не воспользовался возможностью продления срока действия международной регистрации в шестимесячный период после его истечения;

- в официальной электронной газете ВОИС № 12/2011 от 14.04.2011 опубликована информация о прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 561180.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714980 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/madridgazette> записи электронной газеты ВОИС № 12/2011 от 14.04.2011 о знаке по международной регистрации № 561180 [1];

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 561180 из базы «WIPO – ROMARIN – International Registration Details» [2];

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 561180 с сайта <http://www1.fips.ru> [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты последующего указания (18.05.2009), распространившим действие международной регистрации № 714980 на территорию Российской Федерации, правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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 № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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 требованиями пункта 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, в частности: 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, в частности, 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. пункт 14.4.2.2 подпункт (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.

Знак по международной регистрации № 714980 представляет собой словесное обозначение «EUROPLEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ. Решением Роспатента в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 714980 отказано в связи с существованием сходного знака по международной регистрации № 561180, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный словесный знак «EUROFLEX» по международной регистрации № 561180 с конвенционным приоритетом от 14.03.1990 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака свидетельствует об их сходстве.

Так сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, на основании наличия совпадающих звуков («E-U-R-O-L-E-X»), их одинакового расположения, одинакового количества слогов в обозначениях. Знаки отличаются одним согласным звуком, расположенным в середине обозначений.

Поскольку словесные элементы сравниваемых знаков не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства.

Использование одинакового алфавита (латинского) усиливает сходство обозначений «EUROPLEX» и «EUROFLEX».

Таким образом, заявленный и противопоставленный знаки являются сходными по фонетическому и по графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, выявлено следующее.

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака «EUROPLEX», представляют собой различные осветительные приборы и устройства. Данные товары однородны приведенным в перечне противопоставленной международной регистрации № 561180 товарам «устройства для освещения», поскольку соотносятся с ними как вид-род.

Таким образом, знак по международной регистрации № 714980 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 561180 в отношении товаров 11 класса МКТУ, что правомерно указано в решении Роспатента от 22.02.2011. Кроме того, данный вывод в возражении не оспаривается.

Однако заявителем было указано на следующие дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения.

Согласно сведениям ВОИС и материалам [1] – [3] срок действия исключительного права на знак по международной регистрации № 561180 истек, в связи с чем правовая охрана знака «EUROFLEX» была прекращена.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации № 561180 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714980 в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.05.2011, отменить решение Роспатента от 22.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714980.