

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.06.2011, поданное компанией Теза С.А., Рененс, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309443, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005721084/50 с приоритетом от 23.08.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.06.2006 за №309443 в отношении товаров 01, 02, 04, 06-09, 11, 12, 14, 16-21, 25, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35-42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Объединенные электротехнические заводы», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №309443 представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «ЭЛТЕЗА», «ELTEZA», выполненных в две строки, одно под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.06.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309443, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату подачи заявки №205721081/50 (оспариваемый товарный знак), действовала правовая охрана товарных знаков «TESA» по свидетельству №55763 и по

свидетельству №55761, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- «сопоставляемые обозначения фонетически сходны по следующим признакам:

- близость состава гласных;
- фонетическое вхождение одного обозначения в другое;
- наличие близких и совпадающих звуков;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- близость состава согласных;
- расположением близких звуков по отношению друг к другу;
- число слогов в сопоставляемых обозначениях»;

- «что же касается включения в состав оспариваемой регистрации дополнительного элемента «ЭЛ/EL», то подобное дополнение не является существенным, способным повлиять на степень сходства»;

- визуально сравниваемые обозначения сходны, так как «общее впечатление от восприятия оспариваемой регистрации и товарного знака «TESA» по свидетельству №55761 одинаково»;

- сравнительный анализ товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, показывает, что часть товаров 9 класса МКТУ товарного знака по свидетельству N309443 однородна товарам 9 класса МКТУ противопоставленных знаков, а именно «измерительные приборы, инструменты и механизмы», поскольку товары «относятся к одной родовой категории товаров, часть товаров относится к одному виду, сравниваемые товары обладают одинаковым функциональным назначением и условиями сбыта и представляют интерес для одной и той же группы потребителей»;

- оспариваемый товарный знак «хотя и не содержит сведений, прямо не соответствующих действительности, однако порождает такую возможность косвенным образом, поскольку в сознании потребителя он будет ассоциироваться с товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, что может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309443 недействительным частично в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ

"актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; апертометры; ареометры для кислот (ацидометры); ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; барометры; буссоли; вакуумметры; вариометры; весы; весы конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные; веши (геодезические инструменты); вискозиметры; волномеры; вольтметры; габариты(измерительные инструменты); газометры; гальванометры; гигрометры; гидрометры; дальнометры; денсиметры; денситометры; динамометры; емкости мерные; зуммеры; зуммеры электрические; измерители; измерители давления; инструменты измерительные; инструменты угломерные; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; лаги (измерительные инструменты); лактоденсиметры; лактометры; ленты мерные; линейки измерительные; линейки логарифмические; ложки мерные; манометры; метры (измерительные инструменты); метры для плотничьих работ; метры портновские; микрометры; омметры; осциллографы; пирометры; планиметры; поляриметры; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости в фотографии; приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы для измерения толщины кож; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы точные измерительные; рефрактометры; сахариметры; сонометры; спидометры; спиртомеры; сульфитометры; сферометры; таксометры; тахометры; теодолиты; термометры (за исключением медицинских); транспортиры (измерительные инструменты); уклонометры; уровни (приборы для определения горизонтального положения); уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; фотометры; циркули; частотомеры; часы песочные для варки яиц; шагомеры; экспонетры; эргометры".

В подтверждение своих доводов заявителем представлена распечатка из сети Интернет: Яндекс-словари.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 22.06.2011, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не сходны, так как оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки содержат разное количество букв, в написании оспариваемого товарного знака применяются буквы русского и латинского алфавитов;

- обозначение «ЭЛТЕЗА» является сокращенным наименованием организации правообладателя - ОАО «Объединенные электротехнические заводы» и «заимствует некоторые буквы второго и третьего слов полного наименования»;

- визуально сравниваемые обозначения также не сходны в силу наличия изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке №55763;

- кроме того, правообладатель отмечает, что ОАО «ЭЛТЕЗА» специализируется на производстве аппаратуры и приборов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, оборудования и запасных частей для них.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309443.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (23.08.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2005721081/50 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №309443 – [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «ЭЛТЕЗА», «ELTEZA», выполненных в две строки, одно под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04, 06-09, 11, 12, 14, 16-21, 25, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35-42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №55761 – [2] представляет собой словесные обозначения «TESA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №55763 – [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TESA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении, и изобразительный элемент в виде трех треугольников, расположенный над словесным.

Знаки [2,3] зарегистрированы на имя одного лица – Теза С.А., Рененс. Правовая охрана знакам [2,3] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения ЭЛТЕЗА – ELTEZA – TESA состоят из разного количества слов, букв/звуков, слогов. При этом противопоставленные товарные знаки «TESA» являются короткими словами, состоящими из 4 звуков, в связи с чем увеличение количества звуков до 6 в оспариваемом товарном знаке играет существенную роль. Следует отметить, что совпадающая часть оспариваемого и противопоставленных товарных знаков занимает конечное положение в оспариваемом товарном знаке, в то время как начальная часть отчетливо произносится и в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя. Указанные отличия придают обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несхождении их по фонетическому фактору сходства.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то оспариваемый товарный знак значительно длиннее противопоставленного знака [1], кроме того наличие в оспариваемом знаке элемента «ЭЛТЕЗА», выполненного буквами другого алфавита, усиливает различие знаков. Визуальные различия оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [2] еще более существенны за счет исполнения последнего оригинальным шрифтом и присутствия в нем изобразительного элемента.

Изложенное выше обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков и, следовательно, об ошибочности мнения лица, подавшего возражение.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №309443 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Вместе с

тем, материалы возражения не содержат документального обоснования довода о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309443.