

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 26.12.2014, поступившее 12.01.2015. Данное возражение подано АО «Научно-производственный центр «Промэлектроника», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735351, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012735351 на регистрацию словесного обозначения «ЭССО» была подана на имя заявителя 11.10.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735351 в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Эксон Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси», США) товарным знаком по свидетельству № 153188, приоритет 08.02.1996, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы

которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] отличаются друг от друга по всем критериям: фонетическому, графическому и семантическому, и не ассоциируются друг с другом в целом (приведены подробные аргументы).

Также в возражении приведен анализ сфер деятельности заявителя (область железнодорожной автоматики и телемеханики) и правообладателя противопоставленного знака [1] (нефтеперерабатывающая и нефтехимическая область).

Кроме того, заявителем указано на то, что ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака [1] о предоставлении письма-согласия на регистрацию товарного знака «ЭССО» в отношении товаров, относящихся к области железнодорожной автоматики и телемеханики.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы, включающие копии и распечатки документов о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1], а также распечатки товарных знаков (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение.

От заявителя 27.07.2015 и 11.09.2015 поступили корреспонденции, с которыми были приложены:

- оригинал договора о согласии от 03.06.2015 (2);
- удостоверение полномочий на подписание договора (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (11.10.2012) заявки № 2012735351 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЭССО» является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой слово «Esso», выполненное в овале строчными буквами латинского алфавита (первая буква «Е» - заглавная). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку или единственного элемента фонетически тождественный элемент «ЭССО/Esso» (в русском языке двойная буква «с» произносится как длинный звук «с», произношение итальянского слова «esso» - [э'со]). Указанное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В отношении семантического критерия сходства словесных обозначений необходимо отметить следующее. Согласно словарным источникам (см., например, <https://slovari.yandex.ru/>) слово «esso» является лексической единицей итальянского языка и означает: 1. уст. такой, тот самый, 2. книжн. же, а слово «эссо» отсутствует в словарях русского языка, что свидетельствует о его фантазийности. В этой связи провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Сопоставляемые слова выполнены буквами разного алфавита (латинского и русского). Вместе с тем, следует отметить, что использование стандартных шрифтов и отсутствие изобразительных элементов в заявленном обозначении приводит к выводу о том, что различия не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Таким образом, коллегия считает, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в заявленном перечне, относятся к устройствам и аппаратам для наблюдения, управления и контроля, а также к приборам измерительным электрическим и программам для компьютеров.

В перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] имеются такие товары, как приборы и инструменты для научных целей, измерения, сигнализации, контроля (проверки), оборудование для обработки информации и ЭВМ и т.д.

Сопоставительный анализ вышеперечисленных товаров показывает их однородность, поскольку они имеют одно и то же назначение, соотносятся как «род-вид», имеют близкие условия реализации и круг потребителей.

В возражении заявителем приведены доводы о том, что сопоставляемые товары неоднородны, поскольку владелец противопоставленного знака является крупной производственной компанией, специализирующейся на иной, чем у заявителя, области деятельности, а именно – производство химической продукции. Указанные доводы не могут быть признаны убедительными, поскольку при установлении однородности услуг в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат заявленный перечень услуг и перечень, приведенный в зарегистрированном товарном знаке [1], а не фактическая деятельность двух хозяйствующих субъектов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента является правомерным.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [1] в договоре (2, 3) дал свое согласие на регистрацию в Российской Федерации и использование товарного знака по заявке № 2012735351 в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ. Ограничение перечня выражается в указании области деятельности - к каждой позиции

заявленных товаров 09 класса МКТУ добавлены слова «... к области железнодорожной автоматики и телемеханики» (пункт 1 договора). В договоре также указано, что согласие является безотзывным (пункт 1 договора).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, в связи с чем предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения от 26.12.2014.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012735351 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура для дистанционного управления, а именно аппаратура, относящаяся к области железнодорожной автоматики и телемеханики; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, а именно аппаратура, относящаяся к области железнодорожной автоматики и телемеханики; приборы для контроля скорости транспортных средств, а именно приборы, относящиеся к области железнодорожной автоматики и телемеханики; приборы измерительные электрические, а именно приборы, относящиеся к области железнодорожной автоматики и телемеханики; программы для компьютеров, а именно программы, относящиеся к области железнодорожной автоматики и телемеханики; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], а именно программы, относящиеся к области железнодорожной автоматики и телемеханики; устройства для автоматического управления транспортными средствами, а именно устройства, относящиеся к области железнодорожной автоматики и телемеханики; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, а именно устройства, относящиеся к области железнодорожной автоматики и телемеханики».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2015, отменить решение Роспатента от 04.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012735351.