

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.11.2011, поданное компанией Хэрвуд Индастриз СА, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010723876/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2010723876/50 с приоритетом от 22.07.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки №2010723876/50 заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «i», и буквосочетания «EGroup».

Роспатентом от 05.07.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением «IEG» (заявка №2010718049) на имя ООО «ТОП-Инвест», Москва, с приоритетом от 03.06.2010 для однородных товаров 11 класса МКТУ. При этом, наличие в обоих обозначениях дополнительного словесного элемента «group», который хотя и можно отнести к слабым элементам, усиливает сходство сравниваемых обозначений, привнося семантический аспект.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно определению, логическое ударение (особое повышение тона, сопровождаемое интенсивностью звучания ударного слога, в текстах) допускается лишь при смысловом выделении слова и словосочетания во фразе (<http://evartist.narod.ru/textl/74.htm>), то есть три буквы, даже если они выделены заглавными буквами, не могут иметь логического ударения;

- в заявленном обозначении первый элемент «i» является не буквой, а графическим элементом, вызывающим скорее визуальные ассоциации с шаром на постаменте, или сторожевой башней с тенью, но не с буквой «i»;

- сходство обозначений только в одном фонетическом элементе - букве Е не может быть основанием для признания сходства сравниваемых обозначений;

- что касается слабого элемента, то при отсутствии сходства в основном элементе, сходство в дополнительных элементах не имеет силы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (22.07.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 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 «IEGroup» является словесным, состоит из элемента «iE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, и слитно с ним написанного словесного элемента «Group», выполненного также стандартным шрифтом черного цвета прописными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой. Оба слова выполнены в одну строку. При этом за счет выполнения более крупным шрифтом первой буквы «G» в словесном элементе «Group» визуально в заявленном обозначении выделяется элемент «iEG», занимающий центральное положение, при этом графическая проработка элемента «i» не приводит к утрате его буквенного восприятия. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ («колбы ламп, колбы электрических ламп, колпаки шаровые для ламп, лампы для проекционных аппаратов, лампы для указателей поворота для автомобилей, лампы для указателей поворота для транспортных средств, лампы электрические, люстры, номера для зданий светящиеся, отражатели для ламп, патроны для ламп, патроны для электрических ламп, подсветки для аквариумов,

приборы и установки осветительные, приборы осветительные для транспортных средств, противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары], рассеиватели света, светильники, светильники напольные, торшеры, фонари, светильники плафонные потолочные, системы осветительные для летательных аппаратов, фары для автомобилей, фары для транспортных средств, фонари, фонари для автомобилей, фонари для велосипедов, фонари для транспортных средств, фонари карманные, фонари осветительные).

Противопоставленное обозначение «IEG International Ecological Group» по заявке №2010718049 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной рамки, внутри которой расположен словесный элемент в виде буквосочетания «IEG», занимающий всю поверхность знака. Словесный элемент «IEG» выполнен буквами латинского алфавита, шрифтом значительно большего размера, чем словесный элемент «International Ecological Group» (в переводе – «интернациональная экологическая группа»), написанный во второй строке под прямоугольной рамкой мелким шрифтом. При этом словесный элемент «IEG» является сильным и выполняет основную индивидуализирующую функцию, в то время как словосочетание «International Ecological Group», указывающее на вид деятельности предприятия, является слабым элементом, не влияющим на запоминание знака в целом. Правовая охрана для обозначения, заявленного на регистрацию по заявке №2010718049 с приоритетом от 22.07.2010, испрашивается в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения показал следующее.

При сравнительном анализе противопоставленного обозначения по заявке №2010718049 и заявленного обозначения установлено, что они включают в свой состав фонетически и графически сходный элемент «IEG», который в обоих обозначениях несет основную индивидуализирующую нагрузку. Последнее в обоих обозначениях достигается за счет его центрального местоположения в знаках и выполнения крупным шрифтом латинского алфавита. То обстоятельство, что оба обозначения содержат в своем составе слова «Group/GROUP» усиливает сходство сравниваемых обозначений, поскольку они информационно указывают, что знаки принадлежат группе компаний.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением по заявке № 2010718049, поскольку оно ассоциируется с ним в целом.

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, идентичны части товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного обозначения по заявке №2010718049, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Следовательно, однородность товаров 11 классов МКТУ, указанных в перечнях заявок заявленного и противопоставленного обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2011.