

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 02.03.2012, поданное ОАО «Экотранс», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.12.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722329, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011722329 с приоритетом от 13.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 37, 39, 40 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое включает стилизованное изображение буквы «К», вертикальная черта которой выполнена закругленной, и словесный элемент «ТРАНС», выполненный оригинальным шрифтом и отделенный от изображения буквы «К» геометрической композицией, состоящей из трех эллипсов разного размера зеленого, синего и оранжевого цветов, обведенных двойным контуром белого и черного цветов.

Роспатентом 20.12.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722329 в отношении части товаров 19 и услуг 44 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 19 и услуг 44, а также всех услуг 37, 39 и 40 классов МКТУ заявленному обозначению было

отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным товарным знаком «ЭКОТРАНС» по свидетельству №384818[1] в отношении однородных товаров 19 и услуг 37, 39, 40, 44 классов МКТУ, комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Эко Транс» по свидетельству № 401948[2] в отношении однородных услуг 37, 39, 40 классов МКТУ и словесным знаком «ECUTRANS» по международной регистрации №637553 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В возражении от 02.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с отсутствием сходства до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в заявленном обозначении отсутствует слово «ЭКОТРАНС», поскольку в обозначении имеет место сильная стилизация начальной части обозначения и варианты восприятия знака являются различными, например, «ХОТРАНС» или «Э О ТРАНС», но никак не ЭКОТРАНС;
- противопоставленные знаки не являются сходными фонетически с заявленным обозначением, поскольку содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков;
- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, в частности, товарные знаки [1] и [3] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, в то время как заявленное обозначение имеет в своем составе яркий изобразительный элемент, акцентирующий на себе внимание потребителя, и слово «ТРАНС», выполненное в оригинальной графике с наложением букв друг на друга;

- сравнение заявленного обозначения с товарным знаком [2] также свидетельствует о различии в их графическом исполнении, так как знак [2] представляет собой комбинацию пересекающихся прямых и изогнутых линий на разных уровнях, расположенная в центральной части знака горизонтальная полоса зрительно делит обозначение на две части, в верхней расположен словесный элемент «КО», а в нижней – «РАНС»;

- не представляется возможным проанализировать сопоставляемые обозначения по семантическому критерию сходства обозначений, поскольку все словесные элементы, входящие в состав знаков, не имеют смысловых значений и являются фантазийными;

- с учетом изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые знаки не ассоциируются между собой в целом, и у потребителя не может возникнуть представления о том, что сравниваемые знаки принадлежат одному производителю;

- следует также отметить, что все противопоставленные знаки сходны между собой фонетически, тем не менее, экспертиза сочла возможным их зарегистрировать, по-видимому, при сравнении знаков учитывался не только фонетический критерий сходства, но и другие отличия, в том числе визуальные.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.07.2011) поступления заявки №2011722329 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде трех овалов разного цвета (оранжевого, синего и зеленого) и разного размера, которые соединены между собой линиями, при этом зеленый овал соединен стрелкой с частью дуги окружности, внутри которой размещен аналогичный зеленый овал меньшего размера, и

словесного элемента «ТРАНС», выполненного в оригинальном графическом исполнении, горизонтальная черта буквы «Т» которого соединена с обводкой черного цвета зеленого овала. Знак выполнен в черном, белом, синем, зеленом и оранжевом цветовом сочетании.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 19 и услуг 37, 39, 40, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1 - 3] в отношении однородных товаров/услуг.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЭКОТРАНС», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 19 и услуг 37, 39, 40, 44 классов МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения букв «Э» и «Т», расположенных на разных уровнях, в верхней части знака на горизонтальной линии, образующей букву «Т», расположен словесный элемент «КО», под горизонтальной линией расположен словесный элемент «РАНС». Обозначение выполнено в бело-зеленой цветовой гамме. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 37, 39 и 40 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ECUTRANS», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Словесный элемент «ТРАНС» заявленного обозначения, словесные товарные знаки [1,3] и словесный элемент товарного знака [2] отличаются по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков и, кроме того, сравниваемые обозначения имеют разные начальные звуки «Т» и «Э».

Сравнение указанных обозначений по визуальному признаку сходства словесных обозначений показало, что они не являются сходными, поскольку противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, а заявленное обозначение выполнено с использованием оригинального графического решения. Кроме того, словесные элементы знака [2] расположены на двух уровнях в отличие от словесного элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Противопоставленный знак [2] и заявленное обозначение содержат абсолютно разные изобразительные элементы, в одном случае – это изображение монограммы из букв «Э» и «Т» зеленого цвета, а в другом - стилизованное изображение велосипеда в виде овалов синего, зеленого и оранжевого цветов, стрелки и половины дуги окружности черного цвета. Разная внешняя форма обозначений, использование разной цветовой гаммы при выполнении сравниваемых знаков приводит к разному зрительному восприятию обозначений.

В отношении семантического сходства знаков следует отметить, что противопоставленные знаки не имеют смыслового значения, в то время как словесный элемент «ТРАНС» заявленного обозначения имеет следующие значения: ТРАНС (франц. transe - оцепенение) – вид сумеречного помрачения сознания. Трансом обозначают и состояния отрешенности, экстаза, ясновидения и др. Большой Энциклопедический словарь. 2000.

Проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторое сходство, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой.

В данном случае анализ однородности перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011722329 и для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, не является целесообразным, поскольку смешение товаров/услуг в

гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2011722329 соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.03.2012, отменить решение Роспатента от 20.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011722329.