

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.06.2009 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007726592/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДОЗ», г. Пермь (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007726592/50 с приоритетом от 28.08.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01-04, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой искусственное слово «ECOWIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 19.02.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007726592/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 03, 04, 20 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а в отношении товаров 02, 17 и 19 классов МКТУ оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ECOWIN» сходно до степени смешения со знаком «есomín» по международной регистрации № 688791 с приоритетом от 20.05.1997 в отношении однородных товаров 02 и 17 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.02.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза ошибочно исключила из заявленного перечня товаров и услуг товары 19 класса МКТУ, сославшись на знак по международной регистрации № 688791, для которого предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации лишь в отношении товаров 02, 06 и 17 классов МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком «есomín» по международной регистрации № 688791;

- фонетическое отличие заявленного обозначения состоит в замене буквы «m» на букву «W» во втором слове, что придает заявленному обозначению дополнительную различительную способность;

- графическое отличие состоит в различном шрифтовом исполнении сравниваемых обозначений;

- обозначение «ECOWIN» – это искусственно созданное слово, образованное из соединения слогов двух слов: «ecology» (в переводе «хозяйство», «экология») и «win» (в переводе «выигрывать»), обозначающее «выигрыш экологический и хозяйственный», в то время как смысловое значение в противопоставленном знаке – отсутствует;

- учитывая изложенное, можно сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «ECOWIN» в полном объеме.

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

С учетом даты (28.08.2007) поступления заявки № 2007726592/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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.

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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ECOWIN», образованное соединением двух словесных элементов: «ECO» (от слов «ecology» и «economy», означающих соответственно «экология» и «хозяйство») и «WIN» (означает «выигрыш», «победа», «побеждать» и т.д.). Смысловое значение знака может быть истолковано как «выигрыш экологический и хозяйственный». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 17, 19, 20 и услуг 35 и 37 классов МКТУ. Решением Роспатента от 19.02.2009 было отказано в регистрации товарного знака «ECOWIN» для товаров 02, 17, 19 и части услуг 35 классов МКТУ в связи с существованием сходного знака по международной регистрации № 688791, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный словесный знак «esomin» по международной регистрации № 688791 с приоритетом от 20.05.1997 выполнен жирным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 02, 06 и 17 классов МКТУ.

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

Так сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, на основании наличия совпадающих звуков («e-s-o-i-n»), их одинакового расположения, одинакового количества слогов в обозначениях (3). Знаки отличаются одним согласным звуком, расположенным в середине обозначений.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые обозначения «ECOWIN» и «esomin» не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными, поэтому возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства отсутствует.

Использование одинакового алфавита (латинского) усиливает сходство обозначений «ECOWIN» и «esomin».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации являются сходными по фонетическому фактору сходства, что позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2007726592/50 и международной регистрации № 688791, установлено следующее.

Приведенные в перечне заявки № 2007726592/50 товары 02 класса МКТУ совпадают с товарами 02 класса МКТУ международной регистрации № 688791 «краски, политуры, покрытия, лаки, красители, красящие вещества, пигменты, красящая стружка; все вышеупомянутые товары для строительных целей».

Товары 17 класса МКТУ «элементы изоляции фасада, особенно из волокнистых материалов или пенопласта, специально для защиты от влажности, высокой температуры, холода, шума, поступающего и отходящего излучения, как полуобработанные, так и готовые изделия; материалы изоляции вещества изоляции; все вышеупомянутые товары для строительных целей», указанные в перечне международной регистрации № 688791, являются однородными товарам 17 и 19 классов МКТУ, приведенным в перечне заявки № 2007726592/50, так как имеют одинаковые вид, назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Установленные коллегией Палаты по патентным спорам сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о том, что обозначение «ECOWIN» по заявке № 2007726592/50 является сходным до степени смешения со знаком «есomín» по международной регистрации № 688791 в отношении однородных товаров 02, 17 и 19 классов МКТУ.

В связи с тем, что в отношении товаров 02, 17 и 19 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 688791, то в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей и продвижением данных товаров, заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам считает, что решение Роспатента от 19.02.2009 о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2007726592/50 в качестве товарного знака в отношении части заявленного перечня товаров и услуг является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2009.