

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Защита информации», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729721, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013729721, поданной 28.08.2013, заявлено словесное обозначение «IVM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией международных знаков «EWM» № 674928 (с конвенционным приоритетом 23.11.1996), №681554 (с приоритетом от 07.09.2000), №740065 (с

конвенционным приоритетом от 14.04.2000), №886828 (с конвенционным приоритетом от 24.10.2005), №939802 (с конвенционным приоритетом от 01.03.2007), № 1037956 (с конвенционным приоритетом от 29.06.2009), №1007167 (с конвенционным приоритетом от 13.08.2008), №1007170 (с конвенционным приоритетом от 13.08.2008), зарегистрированных на имя «EWM Hightec Welding GmbH» для товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным.

- с международным знаком «IVM» №915318 с конвенционным приоритетом от 11.01.2006 зарегистрированным на имя «IVM Automotive Holding GmbH & Co. KG» для товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным

- с товарным знаком «EVM» по свидетельству №460847 с приоритетом от 30.11.2010, зарегистрированным на имя «Общества с ограниченной ответственностью «ЕВМ Музыкальная продукция», Санкт-Петербург, однородных заявленным.

В поступившем 14.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров и, таким образом, международный знак «IVM AUTOMOTIVE» перестает быть препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

- заявитель оспаривает сходство заявленного знака и серии международных регистраций «EWM» по графическому критерию, и просит исключить из перечня товаров любые товары, предназначенные для сварки.

- заявленный знак не сходен до степени смешения со знаком «EVM» по фонетическому и графическому критериям.

- в качестве аналогичной ситуации приведены примеры практики Роспатента (регистрация обозначения «UTC» при наличии уже зарегистрированного обозначения «ITC»).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013729721 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 09 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки сведений о противопоставленных товарных знаках.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.08.2013) поступления заявки №2013729721 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 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.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «IVM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №674928

EWM Q-DOC 9000, №681554 **EWM**, №740065 **EWM**/HIGHTEC WELDING,

№886828 «EWM ColdArc», №939802 «EWM High Technology», №1037956 **ewm**

, №1007167 **EWM**, №1007170 **EWM/HIGHTEC WELDING** включают в себя доминирующее словесное обозначение «EWM» [1], выполненное с наклоном вправо, в сочетании с другими элементами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №460847



[2] представляет собой словесный элемент «EWM» с буквой V, выполненной в оригинальной графической манере. Элемент заключен в эллипс.

Противопоставленный знак по международной регистрации №915318



[3] представляет собой словесное обозначение «IVM Automotive», слева от которого расположен графический элемент, напоминающий стилизованное изображение автомобиля.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «IVM» представляет собой короткое трехбуквенное слово, не имеющее смыслового значения. В подобных обозначениях каждая буква значима для индивидуализации товара и запоминания обозначения потребителем. В этой связи коллегия считает, что заявленное обозначение является несходным с противопоставленными знаками [1-2]. Оригинальное исполнение противопоставленных знаков усиливает несходство сопоставляемых обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] по международной регистрации №915318 показал, что заявленное обозначение полностью входит в состав противопоставленного знака. В связи с этим сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на имеющиеся отличия, поскольку присутствие в их составе сходного элемента «IVM» способствует восприятию данных обозначений, как принадлежащих одному лицу.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых перечней показал, что товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне знака по международной регистрации №915318 [3], предназначены для использования в автомобилях

(электронные аппараты, оборудование и инструменты, предназначенные для регулирования, контроля, мониторинга тормозов и шасси транспортных средств; готовые сборные электронные аппараты, оборудование и инструменты, предназначенные для регулирования, контроля и мониторинга, устанавливаемые в транспортных средствах / Electronic adjustment, control, monitoring apparatus, equipment and instruments for vehicle brakes and vehicle chassis; prefabricated assemblies of electronic adjustment, control, monitoring apparatus, equipment and instruments for installation in motor vehicles), в то время как товары, для которых испрашивается регистрация, имеют в конце перечня уточнение «все вышеперечисленные товары, за исключением товаров, предназначенных для установки в механических транспортных средствах». В связи с этим, коллегия считает, что с учетом данного уточнения заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, за исключением тех товаров, которые предназначены только для механических транспортных средств, а именно «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; радиоприемники для транспортных средств».

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2016, отменить решение Роспатента от 06.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729721.