

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, 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 24.12.2007, поданное компанией Экодоуз Холдингз (Пропрайетери) Лимитед, Южно-Африканская Республика [ECODOSE HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, South Africa] на решение экспертизы от 26.09.2007 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2006707627/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006707627/50 с приоритетом от 29.03.2006 является Экодоуз Холдингз (Пропрайетери) Лимитед, Южно-Африканская Республика [ECODOSE HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, South Africa] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено «словесное обозначение "ECODOSE" (ЭКОДОУЗ) – искусственное слово без определенного значения, являющееся частью фирменного наименования заявителя».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 11 и услуг 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2006707627/50.

Решением экспертизы 26.09.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 40 класса МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон). В отношении

другой части товаров 11 класса МКТУ заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака.

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно по фонетическому признаку до степени смешения с товарным знаком «ECODAS», зарегистрированным ранее на имя компании «ECODAS», Франция по международной регистрации № 864084 с приоритетом от 21.06.2005 для однородных товаров 11 и услуг 40 классов МКТУ.
2. Указанный знак получил правовую охрану в отношении однородных товаров/услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2006707627/50.
3. При вынесении решения экспертиза учитывала следующие фонетические признаки: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений и т.п.

В возражении от 24.12.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "ECODOSE" и противопоставленный знак «ECODAS» не являются сходными до степени смешения, поскольку существенно отличаются друг от друга, имеют различное ударение, визуальное восприятие. В слове "ECODOSE" две буквы "O" и "E" формируют зеркальное отражение начала слова в его конечную часть, в то время как буквы слова «ECODAS» зеркальный образ не образуют.

2. В сравниваемых обозначениях слабым элементом является элемент "ECO". Согласно словарным данным "ECO-" (ЭКО-) – имеет значение "экологический". Данный элемент входит в состав многих товарных знаков, которые также являются средством индивидуализации товаров и услуг 11, 40

классов МКТУ, при этом данный элемент занимает начальную позицию при визуальном восприятии знака.

3. При оценке сходства необходимо анализировать сильные элементы "DOSE" и "DAS", у которых различны состав и количество слогообразующих гласных звуков О-У/А соответственно, что порождает разную фонетику произношения.

4. Буквы "О" и "Е" в слове "ECODOSE" формируют в слове дополнительные слоги и совершенно иные звукосочетания, произношение которых закреплено в словаре – (ДОУЗ), а не (ДАС) как в противопоставленном знаке.

5. Зрительное впечатление, производимое частями "DOSE" и "DAS", отлично из-за разного количества букв, разной длины слов.

6. Заявленное обозначение "ECODOSE" представляет собой искусственное слово, в состав которого входят значимые части "ECO" и "DOSE", которые имеют смысловое значение в словарно-справочной литературе. "ECO" – экологический [как уже указывалось выше]; "DOSE" – "доза, доля", что формирует семантику заявленного обозначения – "экологическая доза", "экологическая доля". Противопоставленный знак является фантазийным словом и не несет ассоциаций со словосочетаниями "экологическая доза", "экологическая доля".

7. Заявленное обозначение является частью фирменного наименования организации заявителя, что способствует узнаваемости знака у потребителей.

8. Заявитель ограничивает следующим образом перечень заявленных товаров 11 класса МКТУ "устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, все вышеперечисленные товары, за исключением стерилизационных аппаратов и установок" и услуг 40 класса МКТУ "обработка материалов, за исключением услуг по обработке отходов". При этом заявителем принята во внимание

специфика товаров 11 и услуг 40 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации.

9. Сфера деятельности фирмы-заявителя и владельца противопоставленной регистрации различны. Владелец знака № 864084 производит промышленные стерилизационные аппараты и установки узкого специального назначения, которые приобретаются по каталогам, оказывает услуги по промышленной и медицинской обработке отходов. Областью деятельности заявителя является производство бытовых приборов, которые применяются в быту и домашнем хозяйстве, продаются в хозяйственных магазинах и рынках бытовых электроприборов. Таким образом, смешение товаров двух фирм в гражданском обороте не произойдет.

10. Сравниваемые товары имеют отличающиеся друг от друга технические характеристики, различные условия реализации, каналы сбыта и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми, то есть, не однородны между собой.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

1. новый большой англо-русский словарь, М.: "Русский язык", 1993 - на 2 л.;

2. распечатки с сайта <http://www.fips.ru> регистраций товарных знаков, включающих словесную компоненту "ECO" - на 55 л.

В возражении изложена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров и услуг по заявке № 2006707627/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (29.03.2006) поступления заявки № 2006707627/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ 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 ТЗ 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 ТЗ).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой слово "ECODOSE", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ "устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, все вышеперечисленные товары, за исключением стерилизационных аппаратов и установок" и услуг 40 класса МКТУ "обработка материалов, за исключением услуг по обработке отходов".

Противопоставленный знак по международной регистрации № 864084 является словесным и представляет собой слово «ECODAS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ «appareils et installations de sterilisation» (аппараты и установки стерилизационные) и услуг 40 класса МКТУ "services de traitement des dechets" (службы обработки отходов).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по фонетическому фактору показал их близкое произношение и фонетическую длину. При этом следует отметить тождество звучания начальной части "ECO" сравниваемых обозначений, которые представляют собой короткие слова. Наличие буквы "E" на конце в заявлении обозначении и буквы "A", расположенной предпоследней в противопоставленном знаке, не приводят к качественно иному звучанию сравниваемых слов.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по графическому фактору показал общее зрительное впечатление, основанное за счет использования одинакового алфавита (латинский), графики исполнения букв (заглавные), при этом визуальное восприятие слов начинается с тождественной начальной части "ECO".

Семантическое значение у заявленного обозначения и противопоставленного знака как самостоятельных лексических единиц отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ними по смысловому критерию.

Довод заявителя относительно семантики заявленного обозначения в качестве словосочетания "экологическая доза/доля" с учетом смыслового значения элементов "ECO" и "DOSE" признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Рассматриваемое обозначение исполнено в одно слово без какого-либо акцента в шрифтовом или цветном выделении

составляющих его частей, способствующих формированию словосочетания с определенной семантикой. Данное обстоятельство позволяет коллегии оценивать заявленное обозначение как искусственное слово.

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленного знака сходными.

Товары 11 класса МКТУ и услуги 40 класса МКТУ заявленного обозначения скорректированного перечня являются неоднородными по отношению к товарам 11 и 40 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку по международной регистрации № 864084. Данный вывод обусловлен следующими факторами.

Анализируемые товары/услуги имеют разное функциональное назначение, цель применения (товары бытовых нужд и промышленные стерилизационные установки), каналы сбыта (хозяйственные магазины и каталоги, выставки специализированных предприятий), производства, сегменты рынка. При этом услуга 40 класса МКТУ скорректированного перечня не включает обработку отходов, как определенную службу с узко-специфической направленностью в области деятельности. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 864084 не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.12.2007, изменить решение экспертизы от 26.09.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006707627/50 в качестве товарного знака для следующего перечня товаров и услуг:**

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (511) 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, все вышеперечисленные товары, за исключением стерилизационных аппаратов и установок.
- 40 - обработка материалов, за исключением услуг по обработке отходов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.