

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 11.11.2008, поданное компанией Deutscher Inkasso-Dienst GmbH Co.KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №748991, при этом установила следующее.

Международная регистрации №748991 была осуществлена 24.11.2000 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Путем последующего указания (03.11.2006) действие регистрации было распространено на Российскую Федерацию.

Комбинированный знак по международной регистрации №748991 представляет собой квадрат, разделенный на две части белой дугообразной линией. Верхняя часть выполнена в коричневом цвете и по отношению к нижней имеет меньший размер. Нижняя часть выполнена в сером цвете, в центре которой расположен словесный элемент «EOS SOLUTIONS», исполненный буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом и написанный в две строки. Причем словесный элемент «EOS», занимающий доминирующее положение в нижней части квадрата, выполнен шрифтом большего размера, чем словесный элемент «SOLUTIONS».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.07.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №748991 в отношении услуг 36 класса МКТУ. Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием её требованиям пункта 1

статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Основанием для отказа послужил выявленный экспертизой сходный до степени смешения комбинированный знак по международной регистрации №739707 «EOS RISQ», в котором словесный элемент «RISQ» исключен из правовой охраны.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №748991 была предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «SOLUTIONS» (исключение из правовой охраны словесного элемента заявителем не оспаривалось).

При этом, экспертизой была отмечена невозможность принятия во внимание письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака, так как наличие фонетического и семантического тождества основных словесных элементов «EOS» сопоставляемых знаков с учетом однородности услуг 36 класса МКТУ может привести к смешению знаков в гражданском обороте.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 11.11.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с утверждением экспертизы о фонетическом вхождении одного обозначения в другое;

- фонетическое и семантическое тождество одного из словесных элементов комбинированных знаков при отсутствии графического тождества, а также при очевидном отсутствии сходства вторых словесных элементов и изобразительных элементов знаков, не означает, что международные знаки в целом являются тождественными. Несмотря на то, что словесные элементы «SOLUTIONS» и

«RISQ» являются неохраняемыми, их различие может способствовать увеличению несходства обозначений;

- комбинации изобразительных элементов и выполнение заявленного знака в оригинальном цветовом сочетании также увеличивает его отличие от противопоставленного знака;

- у экспертизы отсутствовали законные основания для отказа в принятии предоставленного письма-согласия, поскольку противопоставленный знак не является тождественным (экспертиза в своем заключении признала их сходными до степени смешения), следовательно, непринятие письма-согласия противоречит нормам законодательства. Это подтверждается и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.11.2007;

- также между владельцами заявленного и противопоставленного знаков по международным регистрациям заключен глобальный договор о сосуществовании знаков.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №748991.

К возражению приложены следующие документы:

- копия заявления о согласии [1];

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.11.2007 [2];

-глобальный договор о сосуществовании товарных знаков [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 01.10.2009 заявителем были представлены документы об изменении организационной формы компании «ВАНБРЕДА РИСК ЭНД БЕНЕФИТС» [4] и оригинал заявления о согласии [5].

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

С учетом даты (03.11.2006) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №748991 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (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) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 определяется 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 определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Комбинированный знак по международной регистрации №748991 представляет собой квадрат, разделенный на две части белой дугообразной линией. Верхняя часть выполнена в коричневом цвете и по отношению к нижней имеет меньший размер. В нижней части знака, выполненной в сером цвете, по центру расположен словесный элемент «EOS SOLUTIONS», исполненный буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом и написанный в две строки белым цветом. При этом словесный элемент «EOS» выполнен шрифтом большего размера, чем словесный элемент «SOLUTIONS».

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №739707 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EOS RISQ», выполненный буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом и написанный в две строки (словесный элемент «EOS» выполнен шрифтом большего размера, чем словесный элемент «RISQ»), и изобразительный элемент в виде полукруглого элемента, напоминающего серп полумесяца, помещенный над словесным элементом.

В результате анализа знака «EOS SOLUTIONS» по международной регистрации №748991 и противопоставленного знака «EOS RISQ» по международной регистрации №739707 на предмет их сходства установлено, что они включают в свой состав фонетически и семантически тождественный (Eos –

эос, электрооптическая система, см. интерактивное издание <http://lingvo.yandex.ru>) и графически сходный охраняемый словесный элемент «EOS», который несет в знаках основную индивидуализирующую нагрузку. Последнее достигается за счет его центрального местоположения в знаках и выполнения крупным шрифтом. Иные элементы знаков выполняют вспомогательную функцию, что обуславливает второстепенность их значения при запоминании знаков потребителями.

Вышеуказанное обуславливает вывод об ассоциировании обозначений в целом, что заявителем и не оспаривается.

Услуги 36 класса МКТУ в перечнях сравниваемых знаков являются однородным, поскольку соотносятся, как род-вид, имеют один круг потребителей и условия реализации. В данной части решение Роспатента также не оспаривается.

Вместе с тем в возражении заявитель указывает на то, что экспертизой неправомерно не было учтено представленное письмо-согласие. При этом в дополнение прикладывает глобальный договор о сосуществовании знаков [3].

В этой связи следует отметить, что пункт 1 статьи 7 Закона содержит норму права, допускающую, но не обязывающую регистрировать поданное на регистрацию обозначение в качестве товарного знака в случае представления согласия правообладателя противопоставленного знака. Включение в состав сопоставляемых знаков тождественных словесных элементов «EOS» способно привести к их смешению в гражданском обороте со стороны потребителей, т.е. имеет место быть возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. При этом введение в заблуждение потребителя обусловлено восприятием знаков как таковых без учета информации о имеющихся между юридическими лицами договоренностей. Именно упомянутая возможность введения потребителя в заблуждение определяет допустимость учета согласия правообладателя «старших» прав.

Коллегией также принят во внимание представленный глобальный договор о сосуществовании знаков. Из указанного документа следует, что между владельцами анализируемых международных регистраций уже имел место быть

спор в связи с получением исключительных прав на рассматриваемые знаки в рамках Европейского Союза. Результатом столкновения прав явилось заключение представленного палате по патентным спорам глобального договора, согласно которому стороны договорились использовать знаки только для строго определенных видов деятельности: «финансовое обслуживание», с одной стороны, и «управление рисками и страхование», с другой стороны. Испрашиваемые притязания в связи с распространением международной регистрации №748991 на территорию Российской Федерации не соответствуют данным договоренностям.

Поскольку представленное постановление суда для российской правовой системы не является источником права и не носит преюдициального характера по рассматриваемому делу, оно не может быть положено в основу решения Роспатента по данному спору.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения и отмены оспариваемого решения.

Что касается доводов, изложенных в особом мнении, то они повторяют доводы возражения, оценка которым даны выше, в связи с чем их дополнительный анализ не требуется.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2008, и оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2008.