

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 17.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Эльти», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015724241, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2015724241, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 19, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

EPOOL

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 19.10.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 11, 19, 28 и услуг 35 (части) классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

POOL

знаками:

по свидетельству №395001 с приоритетом от



20.03.2008 – [1] и

по свидетельству №369897 с приоритетом от

19.05.2005 (срок действия регистрации продлен до 19.05.2025) – [2], зарегистрированными на имя ООО «ЕВРОЭКСПО», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2], поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически и семантически;

- заявленное обозначение «ЕPOOL» не имеет перевода на русский язык и, следовательно, является фантазийным, словесный элемент «POOL» противопоставленных знаков [1, 2] в переводе с английского языка имеет несколько значений: пруд, водохранилище, водоем; залежь (промышленное скопление нефти или газа в изолированном контейнере); отстойник, грязевик; карман (электролизера); ванна, сварочная ванна и др.;

- фонетическое несходство обусловлено различием звучания начальных частей сравниваемых обозначений, порядком и составом слогов, разницей в ударении;

- заявитель уточняет заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующими позициями: «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров 06, 11, 19, 28 классов МКТУ, в частности: бассейны металлические, бассейны неметаллические, бассейны; услуги магазинов, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров 06, 11, 19, 28 класса МКТУ, в частности: бассейны металлические, бассейны неметаллические, бассейны». Таким образом,

деятельность заявителя в отношении скорректированного перечня товаров и услуг не будет пересекаться с деятельностью правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2], следовательно, услуги, маркируемые указанными противопоставленными товарными знаками и заявленным обозначением, не будут смешиваться.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015724241 в отношении всех заявленных товаров 06, 11, 19, 28 классов МКТУ и уточненного перечня услуг 35класса МКТУ (указанного выше).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.08.2015) заявки №2015724241 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 требованиями подпункта 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2015724241 представляет собой словесное

EPOOL

обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 11, 19, 28 классов МКТУ (указанных в перечне заявки) и уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ (указанного выше).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2] с более ранними приоритетами, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица.

POOL

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №395001 с приоритетом от 20.03.2008 – [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

pool
salon

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №369897 с приоритетом от 19.05.2005 (срок действия регистрации продлен до 19.05.2025) –

[2] является комбинированным, включает словесные элементы «pool», «salon» и изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника с неровной нижней стороной.

В противопоставленном знаке [2] словесный элемент «POOL» является доминирующим с точки зрения его пространственного и смыслового значения, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, в то время как словесный элемент «salon», занимающий периферийное пространственное положение, является неохранным элементом.

С учетом изложенного сравнительному анализу подлежат словесные элементы «EPOOL» - «POOL», несущие в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «EPOOL» - «POOL» следует признать сходными в силу фонетического вхождения словесного элемента «POOL» противопоставленных знаков [1,2] в состав заявленного обозначения.

По семантическому фактору сходства провести оценку не представляется возможным, поскольку слово «POOL» в переводе с английского языка на русский язык означает бассейн, лужа, заводь, а слово «EPOOL» не является лексической единицей основных европейских языков, то есть является вымышленным (см. <http://woordhunt.ru/word/pool>).

Что касается визуального признака сходства словесных элементов, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке [2] изобразительного элемента и слова «salon» не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку данные элементы не играют существенной роли в индивидуализации товаров производителей.

Таким образом, сходство сильных словесных элементов свидетельствует о сходстве рассматриваемого знака с противопоставленными знаками [1, 2] в целом.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленные услуги 35 класса МКТУ, а именно «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; маркетинг; распространение образцов; распространение рекламных

материалов; услуги в области общественных отношений; телемаркетинг; обновление рекламных материалов; реклама почтой; сбор информации в компьютерных базах данных; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; радиореклама; исследования в области бизнеса; прокат офисного оборудования и аппаратов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; информация деловая; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; систематизация информации в компьютерных базах данных; оформление витрин; репродуцирование документов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; изучение общественного мнения; аренда площадей для размещения рекламы; расклейка афиш; прокат фотокопировального оборудования; составление рекламных рубрик в газете; агентства рекламные; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов, услуги интернет-магазинов; услуги фотокопирования; сведения о деловых операциях; исследования маркетинговые; реклама; изучение рынка; прокат рекламных материалов; реклама телевизионная; управление гостиничным бизнесом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; прокат торговых автоматов; реклама наружная» однородны услугам 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат торговых автоматов, прокат

фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, составление рекламных рубрик в газете, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование».

Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; аукционная продажа; распространение образцов; демонстрация товаров; распространение рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; оформление витрин».

Сравнение услуг с целью определения их однородности показало, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015724241, однородны с услугами противопоставленных регистраций [1, 2], поскольку либо идентичны, либо относятся к одной родовой категории услуг «продвижение товаров», имеют одно назначение (повышение спроса на товары, увеличение их сбыта), один круг потребителей.

Довод возражения, о том, что в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров 06, 11, 19, 28 классов МКТУ, в частности: бассейны металлические, бассейны неметаллические, бассейны; услуги магазинов, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров 06, 11, 19, 28 классов МКТУ, в частности: бассейны металлические, бассейны неметаллические, бассейны» правовая охрана товарному знаку по заявке №2015724241 может быть предоставлена, не может быть признан убедительным ввиду нижеследующего.

Услуги уточненного перечня являются видовым понятием по отношению к родовому понятию услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» противопоставленной регистрации [2], в связи с чем признаются однородными.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ (указанных выше).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2017,
оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2016.**