

Палата по патентным спорам 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.02.2006, поданное «ELDA İÇECEK VE ENERJİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ», (Турция) (далее – заявитель) на решение экспертизы по международной регистрации №823556 знака «EFE», при этом установлено следующее.

Международная регистрация №823556 знака «EFE» произведена в Международном бюро ВОИС 18.03.2004 на имя «ELDA İÇECEK VE ENERJİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ», (Турция) в отношении товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные (за исключением пива)».

Знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «EFE», выполненное в оригинальной графической манере.

Решением экспертизы вышеуказанной международной регистрации было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия ее требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктом 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное решение мотивировано тем, что знак «EFE» по международной регистрации сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «EFES» с приоритетом от 20.06.2002 по свидетельству №247100 [1];
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «EFES» с приоритетом от 13.01.2003 по свидетельству №259432 [2];
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «EFES» с приоритетом от 13.01.2003 по свидетельству №264091 [3];
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «EFES» с приоритетом от 23.05.2003 по свидетельству №246816 [4].

В возражении от 26.02.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, правообладатель международной регистрации выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы «EFE» и «EFES» существенно отличаются по семантике, поскольку «Эфе» - название буквы «f» испанского алфавита, а «Эфес» - рукоятка шпаги, а также название самого большого и наиболее сохранившегося на сегодняшний день античного города мира;
- сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление, что обусловлено местом, занимаемым сходными словами в композиции сравниваемых знаков, различным графическим выполнением словесных элементов, а также графикой элементов, входящих в состав сравниваемых знаков;
- знак по международной регистрации длительное время используется его правообладателем для маркировки напитка раки.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «EFE» по международной регистрации №823556 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены копии газетных статей и рекламных материалов на турецком языке с переводом на русский язык на 225л.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты регистрации международной заявки в МБ ВОИС (18.03.2004) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №823556 составляет Закон и Правила.

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2.), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

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.

Знак «EFE» по международной регистрации №823556 представляет собой вымышленное слово, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита разной высоты с контрастной обводкой, под которым выполнена графическая фигура в виде треугольника с дугообразными сторонами. При анализе словарно-справочной литературы значения слова «efe» не выявлено.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [3] являются комбинированными и представляют собой этикетки, в верхней части которых расположен словесный элемент «EFES», выполненный оригинальным шрифтом латинскими буквами белого цвета с обводкой, заключенный в фигурную рамку. Следует отметить, что указанный словесный элемент является наиболее значимым в знаках, поскольку благодаря ему осуществляется индивидуализация товаров, в то время как прочие словесные элементы указывают на характеристику товаров, для маркировки которых они предназначены, и включены в состав знаков как неохраноспособные.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой изображение бутылки, на которой также присутствует словесный элемент «EFES», выполненный оригинальным шрифтом латинскими буквами, заключенный в фигурную рамку, и имеющий доминирующее значение с точки зрения смыслового значения.

Сравнительный анализ словесных элементов «EFE» и «EFES», входящих в состав сравниваемых знаков показал следующее.

Вышеуказанные словесные обозначения являются фонетически сходными, поскольку имеют одинаковое количество слогов (2), тождественный состав гласных (Е, Е), сходный состав согласных. Различие заключается лишь в наличии звука «S» в конце слова «EFES», что не придает его звучанию существенного отличия от звучания слова «EFE».

Анализ словарей наиболее распространенных языков свидетельствует об отсутствии сведений о лексическом значении слов «EFE» и «EFES». Указанные обстоятельства не позволяют провести анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений. Сравнивать значения транслитераций указанных слов буквами русского языка является некорректным и не может учитываться при семантическом анализе.

Визуальное сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено выполнением обоих слов буквами латинского алфавита, похожим шрифтом.

Сходство слов «EFE» и «EFES» по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует об их сходстве.

Сходство словесных элементов и их доминирующее положение в знаках позволяет признать, что в целом сравниваемые знаки являются сходными, несмотря на различия в изобразительных элементах.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1]-[4], очевидна ввиду совпадения указанных товаров.

Учитывая сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, следует признать, что знак по международной регистрации №823556 и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что и было указано в решении экспертизы от 22.11.2005.

Длительность использования знака для маркировки товаров производителем не может быть учтена в качестве доводов для преодоления приведенных в решении экспертизы от 22.11.2005 мотивов отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации №623556 на территории Российской Федерации. Кроме того, представленные материалы не содержат сведений об использовании знака на российском рынке.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 22.11.2005.**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

- 32 — пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 33 — алкогольные напитки (за исключением пива)
- 35 — сбыт товаров через посредников; агентства по импорту – экспорту;

- 39 — упаковка товаров; хранение товаров на складах  
42 — обеспечение пищевыми продуктами и напитками.