

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 27.12.2007, поданное фирмой Сибя Спешиалти Кемикалс Холдингс Инк., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326737, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006704503/50 с приоритетом от 28.02.2006 зарегистрирован 22.05.2007 (свидетельство №326737) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОПОЛ», Нижегородская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЭСКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.12.2007 выражено мнение о том, что регистрация №326737 товарного знака «ЭСКА» в отношении товаров 2 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана международной регистрации №517509 знака «efka» с приоритетом от 09.10.1987 в отношении товаров 1, 2 классов МКТУ на имя Efka Additives B.V.;

— оспариваемый товарный знак «ЭСКА» по свидетельству №326737 является сходным до степени смешения со знаком «efka» по международной регистрации №517509, имеющей более ранний приоритет и произведенной на имя другого лица в отношении однородных товаров;

- сходство сопоставляемых товарных знаков обусловлено фонетическим сходством и отсутствием смысловых значений словесных элементов «ЭСКА» и «efka»;

- при этом присутствует и определенное сходство по графическому признаку;

- товары 2 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными товарам 1, 2 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации №517509, так как представляют собой лакокрасочные изделия и защитные средства, применяемые как в бытовых, так и в промышленных целях, соответственно, имеют одинаковые род, назначение, способ употребления, условия сбыта и круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №326737 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв на возражение от 18.03.2008, в котором изложил следующее:

- сравниваемые товарные знаки не являются фонетически сходными в силу отличия звучания начальных частей «ЭС-» и «ef-»;

- при этом в противопоставленном знаке буквы «е» и «а» выполнены в стилизованной манере, что позволяет их воспринимать как изобразительные;

- словесные элементы сравниваемых знаков выполнены различными шрифтами и различными алфавитами;

- обозначения «ЭСКА» и «efka» не могут быть признаны сходными по смысловому признаку в силу отсутствия их смысловых значений.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.02.2006) поступления заявки №2006704503/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №326737 представляет собой словесное обозначение «ЭСКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №517509 представляет собой обозначение «efka», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ словесных элементов «ЭСКА» и «efka» показал, что они являются короткими словами (4 буквы), что усиливает влияние каждой буквы при установлении их фонетического сходства.

Таким образом, отличие по звучанию отчетливо произносимых начальных частей (слогов «ЭС-» и «ef-») обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых знаков.

Графически сравниваемые товарные знаки «ЭСКА» и «efka» также не являются сходными, поскольку выполнены буквами разных алфавитов (русский и латинский) и разными видами букв (заглавные стандартные и строчные стилизованные).

При этом в противопоставленном знаке начальные буквы «е» и «а» выполнены в виде спиралеобразных элементов, что еще больше усиливает различие знаков по общему зрительному впечатлению, производимому знаками.

Сопоставляемые знаки не имеют смысловых значений, в связи с чем основания для вывода об их сходстве по семантическому признаку также отсутствуют.

Таким образом, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №326737 и противопоставленная международная регистрация №517509 являются сходными, отсутствуют.

Ввиду отсутствия сходства между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №326737 и противопоставленной международной регистрацией №517509, проведение анализа однородности товаров не является необходимым.

При этом следует отметить, что довод лица, подавшего возражение, об однородности товаров сравниваемых товарных знаков правообладателем не оспаривается.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации товарного знака №326737 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона ошибочно

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №326737.