

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.11.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Андрей», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006708652/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006708652/50 с приоритетом от 06.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «eroton», которое по-русски произносится и читается как «эротон» и не имеет перевода. Первые четыре буквы словесного обозначения, а именно «erot» выполнены голубым цветом, причем над буквой «t» расположена звездочка с черным контуром границ на белом фоне. Вторая часть словесного обозначения в виде двух букв «on» выполнена в темно-розовом цвете. Правовая охрана испрашивается в цветовом выполнении обозначения.

Решение экспертизы от 26.09.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне услуг мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «eroton» является сходным до степени смешения с товарным знаком «EROTICON» по свидетельству №319014, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Вывод о сходстве до степени смешения основан на фонетическом и графическом сходстве обозначений.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— заявляемое обозначение, производное от слов «ЭРОС» (ЭРОТ), объединяет в себе тон самой маленькой планеты солнечной системы, а также тон Амура, несущего платоническую любовь в виде маленькой звездочки – силы духовного восхождения, устремленности к созерцанию идей истинно сущего, добра и красоты;

— заявляемое обозначение не может быть сходно до степени смешения на основании отсутствия звукового сходства с имеющим различное количество слогов и различное ударение с противопоставленным товарным знаком;

— заявляемое обозначение не может быть сходно до степени смешения на основании отсутствия графического сходства, в частности, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв, на основании общего зрительного впечатления, цветового сочетания, расположения букв по отношению друг к другу, присутствия изображения в виде маленькой звездочки, подтверждающей смысловое значение слова;

— заявляемое обозначение не может быть сходно до степени смешения на основании отсутствия смыслового сходства, поскольку отсутствует подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности совпадение значения обозначений на разных языках;

— кроме этого, у заявителя обозначения «eroton» ООО «Андрей» имеется доменное имя «EROTON.RU».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 26.09.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (06.04.2006) приоритета заявки №2006708652/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 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 их 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 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 (14.4.2.2) 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.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой слово «eroton», выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере путем исполнения букв в голубом и розовом цвете и использования элемента в виде звездочки, расположенной над буквой «t».

Противопоставленный знак представляет собой слово «EROTICON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «eroton» и противопоставленного словесного товарного знака «EROTICON» по свидетельству №319014, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений.

Так, обозначение «eroton» [эротон] и противопоставленный товарный знак «EROTICON» [эротикон] являются фонетически сходными по близкому составу согласных звуков [r, t, n] и [r, t, c, n], близкому составу гласных звуков [e, o, o] и [e, o, i, o], а также тождественному звучанию начальных [erot-] и конечных [-on]частей. Наличие звуков [i] и [c] в середине слова «EROTICON» не привносит в звучание обозначений существенной разницы.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений. Доказательство семантического различия сравниваемых обозначений, приведенное в возражении, основано на ассоциативном восприятии сравниваемых слов, следовательно, не имеет объективного характера и не может быть учтено при проведении анализа на сходство словесных обозначений.

Выполнением обоих обозначений буквами латинского алфавита визуально их сближает.

То обстоятельство, что заявленное обозначение имеет особенности графического исполнения и цветового решения, не приводит к различию обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение легко прочитывается, и именно в фонетике словесного элемента заложена основная индивидуализирующая функция.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ перечня услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что услуги 35 класса заявленного обозначения (организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) и услуги 35 класса противопоставленной регистрации (агентства по экспорту-импорту; демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет; услуги по компьютеризированному поиску, заказу и распространению в режиме он-лайн оптом или в розницу товаров для третьих лиц; обеспечение доступа к он-лайн каталогам, индексам и поисковым базам данных, относящимся к розничной информации, и данным, доступным в глобальной компьютерной сети Интернет; реклама, в том числе распространение рекламы через электронные коммуникационные линии сети Интернет; услуги по обнаружению, организации и предоставлению товаров и услуг третьим лицам в режиме он-лайн) являются однородными, поскольку они преследуют одинаковую цель – реализация товаров, и оказываются в одной области деятельности.

Принимая во внимание сходство обозначений и однородность услуг, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о том, что у заявителя имеется доменное имя «EROTON.RU», следует отметить, что наличие доменного имени не

является основанием для предоставления правовой охраны заявляемому обозначению.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении экспертизы, действительно не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона.

В отношении особого мнения, поступившего в ФГУ «Палата по патентным спорам» 15.10.2008 необходимо отметить следующее. В доводах особого мнения выражена позиция относительно того, что при проведении коллегии были нарушены процессуальные и этические нормы в связи с участием в составе коллегии Н.Л. Дубовицкой, подписывавшей уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Согласно абзацу 6 пункта 4.3 Правил ППС лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

Согласно пункту 4.2 Правил ППС в состав коллегии Палаты по патентам спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение.

Представителю заявителя должным образом было предоставлено право заявить отвод составу коллегии до начала рассмотрения дела по существу, но его заявлено не было.

Поскольку решение об отказе в регистрации товарного знака было подписано заместителем заведующего отделом экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения обращений органов государственной власти О.А. Матющенко, а исполнителем являлась Н.Н. Тригубчак, то участие в заседании коллегии Н.Л. Дубовицкой не противоречит требованиям п. 4.2 Правил ППС.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2007, оставить в силе решение экспертизы от 26.09.2007.**